Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz

unter besonderer Berücksichtigung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums

DISSERTATION

der iuristischen Fakultät der Universität Bern

vorgelegt von

PETER SEILER

von Arbon und Triboltingen (Thg.)

Buchdruckerei Sprecher, Eggerling & Co., Chur 1943

Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz

unter besonderer Berücksichtigung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums

DISSERTATION

der iuristischen Fakultät der Universität Bern

vorgelegt von

PETER SEILER

von Arbon und Triboltingen (Thg.)

Buchdruckerei Sprecher, Eggerling & Co., Chur 1943

R UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Die Fakultät hat diese Arbeit am 4. März 1943 auf Antrag von Prof. Dr. E. von Waldkirch als Dissertation angenommen, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Auffassungen Stellung nehmen zu wollen.

Herrn Prof. Dr. E. von Waldkirch
möchte ich an dieser Stelle danken für die Anregung zu der vorliegenden Arbeit und für das Interesse, das er ihr stets entgegengebracht hat.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546502_0020

Literaturverzeichnis

Allart Henri et André, Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris 1914.

Beerli Albert, Die markenunfähigen Warenzeichen. Diss. Zürich 1937.

Braun et Capitaine, Les marques de fabrique et de commerce, Brüssel 1908.

v. Burg Margarete, Die relative Schutzfähigkeit der Marke und der andern gewerblichen Kennzeichen, Diss. Zürich 1938.

Busse Rudolf, Warenzeichengesetz, Berlin 1939.

Capte Auguste, Principes de protection des droits des étrangers en matière de marques de fabrique, Diss. Lausanne 1904.

Cornu Jacques, Le principe de l'universalité de la marque. Diss. Neuchâtel, Paris 1930.

David Heinrich, Kommentar zum schweiz. Markenschutzgesetz, Basel 1940.

Dunant Philippe, Traité des marques de fabrique et de commerce en Suisse, Paris 1898.

Franco Luigi di, I marchi non registrati in diritto internazionale e nella nuova legge italiana, Roma 1935.

Frei Rolf, Die Marke und die Frage ihrer Eintragungsfähigkeit, Diss. Basel 1929 [in Maschinenschrift].

Freund-Magnus-Jüngel, Warenzeichenrecht I, Berlin und Leipzig 1924.

Hagens Alfred, Warenzeichenrecht, Berlin und Leipzig 1927.

Häsler Otto, Der internationale Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, Diss. Bern, Aarau 1937.

Kohler Josef, Warenzeichenrecht, Mannheim 1910.

Kolb Walter, Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Markenzeichens, Diss. Bern 1930.

Kühne Victor, Die Schutzfähigkeit der Marken, Diss. Bern 1940.

Laborde Andrien, Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris 1914.

Ladas Stephen R., International protection of industrial property, Cambridge 1930.

Le Grand Fernand, Les marques de fabrique au point de vue international, Fécamp, 1926.

Luzzato Enrico, La proprietà industriale nelle convenzioni internazionali, Milano 1930.

Marck Albert, Der internationale Rechtsschutz der Patente, Muster, Warenzeichen und des Wettbewerbs, Berlin 1924.

Matter Erwin, Kommentar zum Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, Zürich 1939.

Osterrieth Albert, Die Haager Konferenz 1925, Leipzig 1926.

Osterrieth Albert, Die Washingtoner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft für gewerblichen Rechtsschutz, GRUR., 1912, S. 1 ff.

Osterrieth Albert, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908.

Osterrieth-Axster, Die internationale Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, Berlin 1903.

Ostertag Fritz, Die Haager Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft für gewerblichen Rechtsschutz, Zürich 1928.

Ostertag Fritz, Territorialität oder Universalität im Markenrecht, Basel 1935.

Pelletier et Vidal-Naquet, La Convention d'Union, Paris 1902.

Pillet A., Le régime international de la propriété industrielle, Paris 1911.

Pinzger Werner, Das deutsche Warenzeichenrecht, München und Berlin 1937.

Plaisant-Fernand, Le nouveau régime international de la propriété industrielle, Paris 1927.

Sandreuter Karl Martin, Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts, Diss. Basel 1932.

Saxer Ernst, Das Recht der ausländischen Marke in der Schweiz, Diss. Basel 1928 [in Maschinenschrift].

Seligsohn Arnold, Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, Berlin und Leipzig 1925.

Sereni Angelo Piero, I marchi di fabbrica e di commercio nel diritto internazionale privato, Milano 1938.

Schmidhauser Rodolfo, La registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, Diss. Bern 1940.

v. Waldkirch Eduard, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht, ZSR. Bd. 50, S. 127 ff.

Abkürzungen

Actes Paris	Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, Paris 1880.
Actes Washington	Actes de la Conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911, Berne 1911.
Actes La Haye	Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925, Berne 1926.
Actes Londres	Actes de la Conférence réunie à Londres du 1er mai au 2 juin 1934, Berne 1934.
BGE.	Entscheidungen des Bundesgerichts, amtliche Sammlung.
GRUR.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums, Berlin.
MG.	Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. Sept. 1890, abgeändert durch die Bundesgesetze vom 21. Dez. 1928 und vom 22. Juni 1939.
MMA.	Madrider Markenabkommen = Madrider Abkommen vom 14. April 1891 betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken, revidiert in Brüssel am 14. Dez. 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. Nov. 1925 und in London am 2. Juni 1934.
MuW.	Markenschutz und Wettbewerb, Monatsschrift für Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht, Berlin.
Prop. ind.	La propriété industrielle, Revue mensuelle du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, Berne.
PU.	Pariser Union = Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, revidiert in Brüssel am 14. Dez. 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. Nov. 1925 und in London am 2. Juni 1934.
SJZ.	Schweizerische Juristenzeitung.
VO.	Vollziehungsverordnung zum MG. vom 24. April 1929, abgeändert durch Bundesratsbeschluß vom 29. Sept. 1939.
ZSR.	Zeitschrift für schweizerisches Recht.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1

1. Teil: Die Entstehung des Rechts an schweizerischen Marken . . 5

I. Vorbemerkungen 5

II. Die einzelnen Voraussetzungen 7
1. Die absolute Schutzfähigkeit 7
2. Die relative Schutzfähigkeit 14
3. Der Registereintrag 23
4. Der Gebrauch 27
5. Die Sperrfrist des Art. 10 MG. 29
6. Voraussetzungen in der Person des Berechtigten . . . 32

2. Teil: Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken . . 34

I. Vorbemerkungen 34
1. Rechtsquellen 34
2. Die Unionen auf dem Gebiete des Markenrechts . . . 36
3. Bedeutung der Pariser Union für das Recht an der ausländischen Marke 39

II. Die Gleichberechtigung von Ausländern und Inländern nach Art. 2 PU. 41
1. Der Grundsatz der Gleichberechtigung 41
2. Bedeutung des Art. 2 im System des Unionsvertrags . . 46

III. Das Recht auf den qualifizierten Schutz „telle quelle“ . . 50
1. Grundsatz 51
2. Ausnahmen 62
3. Schlußfolgerungen 72

IV. Das Recht auf einfachen Schutz 74
1. Die Abhängigkeit vom Schutz im Ursprungsland . . 77
2. Die Unabhängigkeit 86

V. Die internationale Eintragung 88
1. Voraussetzungen 89
2. Wirkungen auf die Rechtsentstehungsvoraussetzungen des Einfuhrlandes 95

VI. Die relative Schutzfähigkeit der ausländischen Marke . . . 100
1. Voraussetzungen und Inhalt des Prioritätsrechts . . . 101
2. Der Schutz der notorisch bekannten ausländischen Marke . 111

VII. Die Milderung des Gebrauchszwanges 115

Einleitung

Die Fabrik- und Handelsmarke ist ein Produkt der liberalen, auf dem Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit beruhenden Verkehrswirtschaft. Sie verdankt ihre Bedeutung vor allem zwei Erscheinungen, die diese Wirtschaftsform besonders deutlich herausgebildet hat und die auch aus der heutigen, wieder mehr interventionistischen Wirtschaft nicht wegzudenken sind: der Arbeitsteilung auf dem Gebiete des Warenabsatzes und der Konkurrenz. Einerseits steht der Unternehmer als Fabrikant oder Großhändler mit den für seinen Absatz maßgebenden Verbraucherkreisen nicht mehr in Berührung, da er den Einzelverkauf an den Verbraucher dem Kleinhandel überläßt; andererseits herrscht seine Ware nicht allein auf dem Markt, sondern steht in Konkurrenz mit der anderer Unternehmer der gleichen Branche. Will er nun den Absatz seiner Ware fördern, so kann er dies nur dadurch tun, daß er durch gute Qualität und Reklame den Verbraucher veranlaßt, seine Ware der der Konkurrenten vorzuziehen. Dies ist ihm aber erst dann möglich, wenn er seine Ware mit einem Kennzeichen, eben der Marke, versehen hat, so daß der Verbraucher sie wenn auch nicht unbedingt als seine Ware[1] erkennen, so doch als die Ware einer bestimmten Herkunft von der der Konkurrenten unterscheiden kann.

Aus dieser Funktion[2] ergibt sich ohne weiteres, daß die Marke ihren Zweck nur dann erfüllen kann, wenn sie tatsächlich bloß durch eine Unternehmung für deren Ware gebraucht wird. Ver-

1 Dies ist der Fall bei der als Marke gebrauchten Firma.

2 Es wird oft unterschieden zwischen einer Werbefunktion (vom Standpunkt des Unternehmers aus gesehen) und einer Garantiefunktion (vom Standpunkt des Kunden aus gesehen). Doch können diese Funktionen nicht für sich allein gedacht werden und müssen als die zwei Seiten einer Funktion, der sog. Herkunftsfunktion, aufgefaßt werden.

wendet eine andere Unternehmung die gleiche Marke für dieselbe Warengattung, so wird die Kundschaft irregeführt, unter Umständen in ihrem Vertrauen in die Güte der Ware getäuscht, und der gute Ruf, den sich die Marke durch die gute Qualität der mit ihr versehenen Ware und durch Reklame mühsam erworben hat, kommt zum Schaden der einen Unternehmung auch der andern zugute, die nichts dafür getan hat. Wo daher eine Marke gebraucht wird, da besteht ein Bedürfnis nach einem Schutz gegen Mißbrauch, den die Rechtsordnung gewähren muß und den sie auch gewährt, denn damit werden die natürlichen Voraussetzungen des Wettbewerbs gewahrt[3], und der lautere Wettbewerb wird vor dem unlautern geschützt.

Aus diesen Zusammenhängen erklärt es sich, daß der Schutz der Fabrik- und Handelsmarken in den Rechtsordnungen der meisten zivilisierten Staaten Eingang gefunden hat[4]. In der Tat: ist der Gebrauch der Marken auf Verhältnisse zurückzuführen, die im Wesen des modernen Wirtschaftssystems ihren Ursprung haben, so mußte er sich auch überall dort verbreiten, wo dieses Wirtschaftssystem herrscht, d. h. eben in der ganzen zivilisierten Welt. Ebenso mußte der Schutz diesem Gebrauch auf dem Fuße folgen, weil er auf dem Grundsatz des Schutzes gegen den unlautern Wettbewerb beruht und dieser Grundsatz eine universelle Rechtsidee ist.

Der Markenschutz besteht nun nach den verschiedenen Gesetzgebungen übereinstimmend darin, daß dem Inhaber einer Fabrik- oder Handelsmarke das subjektive Recht eingeräumt wird, die Marke allein, unter Ausschluß Dritter, zu gebrauchen, wobei als Marke gilt das Zeichen eines Fabrikanten (Fabrikmarke) oder Handeltreibenden (Handelsmarke), das dazu dient, dessen Produkte oder Waren von den Produkten oder Waren der Konkurrenten zu unterscheiden[5]. Dabei ist der Gebrauch durch den Dritten nicht nur dort ausgeschlossen, wo der geschützte Markeninhaber seine Ware auf den Markt bringt, d. h. im Bereiche seines Absatzgebietes. Dessen Monopol erstreckt sich vielmehr über das

---

[3] Osterrieth, Lehrbuch S. 5.
[4] Häsler, S. 2.
[5] Prop. ind. 1938, S. 29.

ganze Hoheitsgebiet eines Staates. Das Gebiet, in dem einer Marke durch die Rechtsordnung Schutz gewährt wird, stimmt also nicht überein mit dem Absatzgebiet. Der Markenschutz kann weiter reichen, als es der Schutz gegen unlautern Wettbewerb an sich verlangt. Umgekehrt kann aber das Schutzbedürfnis weiter gehen als das gewährte Recht, nämlich dann, wenn das Absatzgebiet über die Landesgrenzen hinausreicht. Denn hier versagt die nationale Rechtsordnung regelmäßig ihren Schutz. Wollte sie nämlich auch die Verletzung eines Markenrechts im Ausland ihrem Recht unterstellen, so könnte sie ihren Standpunkt doch nicht durchsetzen, da diese in erster Linie durch die ausländischen Gerichte beurteilt wird, die ihrer Hoheit nicht unterstehen. So zieht es der Gesetzgeber vor, seine Rechtssätze über den Markenschutz in ihrer normativen Geltung auf sein Herrschaftsgebiet zu beschränken. In diesem Fall erhebt sich für den Unternehmer, der seine Ware exportieren will, die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen seine Marke auf dem Gebiet des Einfuhrlandes Schutz beanspruchen kann. Die Untersuchung dieser Frage für die Schweiz als Einfuhrland ist Aufgabe dieser Arbeit. Hier fragt es sich, ob und unter welchen Voraussetzungen für eine ausländische Unternehmung ein Recht auf Alleingebrauch ihrer Marke auf dem Gebiete der Schweiz entsteht. Wenn wir dabei, dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend, die Marke einer ausländischen Unternehmung (d. h. einer Unternehmung, die ihre Geschäftsniederlassung im Ausland hat) als „ausländische Marke" bezeichnen[6], so ergibt sich als Gegenstand dieser Arbeit die Frage nach der Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz.

Diese Problemstellung ist aber erst dann gerechtfertigt, wenn die Frage nach der Entstehung des Markenrechtes auf dem Gebiet der Schweiz verschieden zu beantworten ist, je nachdem ob es sich um ausländische oder schweizerische Marken handelt. Sie hat keinen Sinn, wenn die verschiedene Regelung der Entstehung des Rechts abhängt z. B. von der Staatsangehörigkeit des Markeninhabers, so daß nicht schweizerische und ausländische Marken einander gegenüberzustellen wären, sondern Marken von Unter-

---

6 Saxer, S. 1, will, ohne ersichtlichen Grund, unter dieser Bezeichnung nur die geschützte ausländische Marke verstanden wissen.

nehmern schweizerischer und ausländischer Nationalität, gleichgültig wo sich die Geschäftsniederlassung befindet. Wie nun ein Vergleich der verschiedenen Gesetzgebungen zeigt, gehen deren internationalrechtliche Bestimmungen regelmäßig von der Geschäftsniederlassung des Unternehmens aus. In der Folge betreffen auch die internationalen Abmachungen vor allem das Recht der ausländischen Marke, d. h. der Marke des im Ausland gelegenen Unternehmens. Der Grund für diese Ordnung liegt in der Auffassung, daß die Marke mit dem Unternehmen verknüpft ist, nicht mit dem Unternehmer[7], und daß es somit darauf ankommt, ob dieses schweizerisch oder ausländisch ist, d. h. eben in der Schweiz oder im Ausland gelegen ist.

Für den Aufbau der folgenden Darstellung ist es von Vorteil, zunächst als Grundlage eine knappe Übersicht zu geben über die Voraussetzungen, an die das schweizerische Recht die Entstehung des Schutzes für inländische Marken knüpft. Denn sowohl das schweizerische Gesetzesrecht als auch das staatsvertragliche Recht stellt in der Behandlung der ausländischen Marke weitgehend auf diese Bestimmungen ab. Erst auf dieser Grundlage kann dann in einem zweiten, hauptsächlichen Teil an die Lösung der gestellten Aufgabe herangegangen werden.

[7] Saxer, S. 1.

ERSTER TEIL

Die Entstehung des Rechts an schweizerischen Marken

I. Vorbemerkungen

Die markenrechtliche Gesetzgebung der Schweiz ist zusammengefaßt im Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 26. September 1890, abgeändert durch die Bundesgesetze vom 21. Dezember 1928 und vom 22. Juni 1939. Sie ist seit Erlaß dieses Gesetzes durch Rechtsprechung und Literatur in weitgehendem Maße ausgestaltet worden. Besonders was die Entstehung des Rechts an der Marke anbelangt, hat es sich gezeigt, daß verschiedene wichtige Bestimmungen des Gesetzes sehr lückenhaft sind. Wissenschaft und Praxis haben deshalb gerade auf diesem Gebiet eine reiche Tätigkeit entfaltet. Trotzdem kann heute nicht gesagt werden, daß die verschiedenen Meinungen sich zu einer einheitlichen, klaren Auffassung verdichtet hätten. So läßt es sich nicht vermeiden, daß da und dort die Erörterung einzelner Fragen eingehender sein muß, als dies notwendig erscheinen könnte für eine Übersicht über das interne Recht als Grundlage der Ausführungen im II. Teil.

Bevor auf die einzelnen Voraussetzungen für die Entstehung des Markenrechts eingegangen werden kann, ist es nützlich, die Entstehung des Markenrechts selbst noch einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. Es handelt sich darum, festzustellen, was diese Entstehung bedeutet, d. h. worin eigentlich die Veränderung der Rechtslage besteht, die wir als Entstehung des Markenrechts be-

zeichnen. Auszugehen ist dabei vom Inhalt des Markenrechts. Er ist im Gesetz nicht ausdrücklich bestimmt, sondern ergibt sich erst aus den Verletzungstatbeständen (MG. Art. 24). Danach kann der Inhalt des Markenrechts dahin umschrieben werden, daß der Inhaber der Marke ein subjektives Recht darauf hat, die Marke allein auf seinen Waren und Produkten anzubringen[1]. Es ist ein subjektives Recht, denn der Berechtigte kann nach freiem Willen darüber verfügen[2]. Es charakterisiert sich ferner als absolutes Recht dadurch, daß es die ausschließliche Befugnis zum Gebrauch der Marke gewährt. Ausgeschlossen vom Gebrauch der Marke für die gleiche Warengattung[3] wird damit jeder Dritte, so daß eine Pflicht zur Unterlassung des Gebrauchs für jedermann besteht[4]. Diese Pflicht tritt nun darin in Erscheinung, daß ihre Verletzung für den Berechtigten einen Anspruch aus unerlaubter Handlung dem Verletzer gegenüber entstehen läßt[5]. Dieser Anspruch gegen den Verletzer ist die zivile Sanktion, die jedem absoluten Rechte eigen ist. Wir können somit feststellen, daß ein Markenrecht immer dann besteht, wenn der Inhaber der Marke gegen den Dritten, der diese für seine eigenen Produkte und Waren verwendet, einen Anspruch aus unerlaubter Handlung hat[6]. Oder anders ausgedrückt: solange das Recht noch nicht entstanden ist, bedeutet die Verwendung der Marke durch einen Dritten noch keine unerlaubte, rechtswidrige Handlung. Sie wird erst dann unerlaubt und läßt einen Anspruch gegen den verletzenden Dritten entstehen, wenn sie nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Markenrechts erfolgt.

---

[1] Sandreuter, S. 9.

[2] Sandreuter, S. 11.

[3] Soweit es sich um Waren gänzlich verschiedener Art handelt, ist der Gebrauch durch den Dritten zulässig (vgl. Art. 6, Abs. III MG.).

[4] Neben diese Unterlassungspflicht treten noch weitere, die sich aus Art. 24 ergeben (z. B. lit. d). Sie sind aber nur ergänzender Natur, so daß es im folgenden genügt, wenn bloß vom Verletzungstatbestand des Gebrauchs durch einen Dritten die Rede ist.

[5] Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des OR. über die unerlaubten Handlungen, vgl. Matter, S. 208, David, S. 275, 278.

[6] Worin dieser Anspruch besteht, ist hier nicht zu erörtern. Vgl. hierüber die Kommentare. In diesem Zusammenhang ist nur von Bedeutung, daß überhaupt ein Anspruch gegeben ist.

II. Die einzelnen Voraussetzungen

1. Die absolute Schutzfähigkeit

Das Markenrecht ist als absolutes Recht bestimmt durch seinen Gegenstand. Wie die Sache das Objekt oder besser der Beziehungsgegenstand[1] des Eigentumsrechts ist, so ist es die Marke für das Markenrecht. Durch die Individualität der Marke, in Verbindung mit einem bestimmten Kreis von Waren, wird das Markenrecht individualisiert, d. h. von andern Markenrechten unterschieden, die die Nichtberechtigten in gleicher Weise zur Unterlassung des Gebrauchs verpflichten. Hier, im Objekt, zeigt sich nun klar die Verschiedenheit von Markenrecht und dinglichen Rechten. Die Sache ist ein körperlicher, räumlich bestimmter Gegenstand, während die Marke ihrer Natur nach nicht durch den Raum bestimmt wird, sondern durch den Eindruck, den sie erweckt[2]. Das ergibt sich aus der Funktion der Marke, auf eine bestimmte Herkunft der mit ihr versehenen Ware hinzuweisen.

Wenn die Rechtsordnung die Marke als wirtschaftliche Erscheinung zum Rechtsgut erhebt, so ist es ihre erste Aufgabe, zu bestimmen, an welchen Marken ein Schutz überhaupt möglich ist. Die sogenannte absolute Schutzfähigkeit der Marke[3] ist die erste Voraussetzung für die Entstehung eines Rechts an ihr. Das Gesetz bestimmt hierüber in Art. 1:

„Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:

---

1 Gierke, Deutsches Privatrecht, 1895, I., S. 258.

2 Kohler, S. 160.

3 In der Literatur werden dafür auch die Ausdrücke „absolute Eintragungsfähigkeit", „Markenfähigkeit", „Markeneigenschaft" verwendet, während der Begriff selbst unbestritten ist. Im folgenden wird die vorherrschende Bezeichnung „absolute Schutzfähigkeit" gebraucht. Vgl. dazu David, S. 80 ff, wo eine brauchbare Terminologie festgelegt und begründet wird. Abzulehnen ist jedenfalls der Ausdruck „absolute Eintragungsfähigkeit", weil er der materiellrechtlichen Bedeutung der absoluten Schutzunfähigkeitsgründe nicht Rechnung trägt und überdies auf den Gegensatz zu einer „relativen Eintragungsfähigkeit" hinweist (wie bei Sandreuter, S. 7), was eine widersinnige Bezeichnung ist, da das schweizerische Recht gar keine relativen eintragungsunfähigen Marken kennt.

1. die Geschäftsfirmen;
2. die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind."

Die Gegenüberstellung von Geschäftsfirmen und andern Zeichen ist nicht so zu verstehen, daß damit zwei verschiedene Begriffe einer Marke gegeben werden. Vielmehr müssen auch die Geschäftsfirmen Zeichen im Sinne von Ziffer 2 sein. Das geht aus Art. 2 des Gesetzes hervor, der vorschreibt, daß die Geschäftsfirmen, welche „als Marke gebraucht" werden, mit der Eintragung in das Handelsregister den Schutz des Gesetzes genießen. Als Marke gebraucht werden sie eben dann, wenn sie gemäß Art. 1, Ziffer 2 zur Unterscheidung oder Feststellung der Herkunft von Erzeugnissen oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung angebracht sind. Die markenrechtliche absolute Schutzfähigkeit der Geschäftsfirma bestimmt sich also nach Markenrecht, wie auch, abgesehen vom Registereintrag, die übrigen Voraussetzungen ihres markenrechtlichen Schutzes[4].

1. Die Legaldefinition des Art. 1 Ziffer 2 MG. läßt deutlich zwei hauptsächliche Begriffsmerkmale erkennen. Die Marke ist einmal ein Herkunftskennzeichen, d. h. sie dient zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Erzeugnissen und Waren. Dann aber ist sie ein Herkunftskennzeichen von besonderer Form, indem unter den Begriff der Marke nur diejenigen Herkunftszeichen fallen, die auf den Erzeugnissen oder Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht sind.

Die besondere Form, die vom Herkunftskennzeichen verlangt wird, bedeutet, daß dieses von der Ware selbst oder ihrer Verpackung verschieden ist und ihnen gegenüber eine gewisse Selbständigkeit besitzt. Gestalt und Farbe der Ware oder ihrer Verpackung können daher nicht Marke sein. Alle die besondern Erscheinungsformen, in denen eine Ware im Verkehr auftritt und die das deutsche Recht unter der Bezeichnung „Ausstattung" zusammenfaßt, fallen nicht unter den Begriff der Marke[5].

---

[4] Matter, S. 55, David, S. 76.
[5] Matter, S. 45, Frei, S. 31.

Das wichtigste Merkmal der Marke ist ihre Zweckbestimmung, als Herkunftskennzeichen für Waren[6] zu dienen. Darin ist als wesentliches Erfordernis enthalten, daß das Zeichen, damit es schutzfähig ist, geeignet sein muß, die Ware als aus einem bestimmten Geschäftsbetriebe stammend zu kennzeichnen. Zur absoluten Schutzfähigkeit gehört die Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft, Originalität). Die Kennzeichnungswirkung muß beim Käufer eintreten. Er soll die bestimmte Herkunft der Ware erkennen können. Maßgebend ist daher die Auffassung des Käufers für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmtes Zeichen diese Wirkung überhaupt haben kann, oder ob ihm von vornherein die Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

Aus dieser Überlegung ergibt sich ohne weiteres das Erfordernis der sog. Geschlossenheit des Zeichens[7]: das Zeichen muß begrenzt und in eine kurze Form zusammengedrängt sein, so daß es mit einem einzigen Blick erfaßt werden kann. Das Zeichen darf daher auch nicht derart kompliziert sein, daß ein Gesamteindruck beim Käufer mit der durchschnittlichen Aufmerksamkeit nicht mehr möglich ist. Andererseits sind auch zu einfache (primitive) Zeichen, beispielsweise Punkte und Striche, nicht unterscheidungskräftig, weil sie mangels Auffälligkeit gar keinen Eindruck hinterlassen.

2. Verschieden davon ist die Frage, ob solche Zeichen im Sinne des Art. 1 unterscheidungskräftig sind, die bereits für andere Zwecke, d. h. nicht als Marke, allgemein benutzt werden. Die Zeichenfähigkeit[8] steht hier, im Gegensatz zum Vorstehenden, nicht in Frage, sondern bloß die Fähigkeit eines Zeichens, als Herkunftskennzeichen zu funktionieren. Art 1 MG wird hier ergänzt durch Art. 3 Abs. II, zweiten Satz, der bestimmt, daß „Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind", den gesetzlichen Schutz nicht genießen.

---

6 Im folgenden wird nicht mehr unterschieden zwischen Erzeugnissen eines Fabrikbetriebes, auf den die Fabrikmarke hinweist, und den Waren eines Handelsbetriebes, auf den die Handelsmarke hinweist. Der Unterschied ist rechtlich bedeutungslos. Vgl. Burckhardt in ZSR. N. F. Bd. 18, S. 188.

7 Matter, S. 45, Frei, S. 29.

8 Vgl. über den allgemeinen Begriff des Zeichens Gierke, Deutsches Privatrecht, 1895, I., S. 733 Anm. 45.

Es handelt sich hier um die sog. Beschaffenheitsangaben und die Freizeichen, sowie um die aus Zahlen oder Buchstaben und deren Verbindung bestehenden Zeichen[9]. Freizeichen sind Zeichen, die ursprünglich Herkunftskennzeichen waren, aber die Unterscheidungskraft wegen allgemeiner Verwendung als Warenbezeichnung verloren haben. Sie können daher gar nicht als Marke eines Unternehmers dienen und fallen nicht unter Art. 1 MG. Art. 3 hat für diese Kategorie von Zeichen keine andere Bedeutung als Art. 1. Anders verhält es sich mit den Beschaffenheitsangaben, d. h. solchen Zeichen, die auf die Ware (Warenbezeichnung) oder ihre Eigenschaft hinweisen, sei es durch Angaben über ihre Zweckbestimmung, ihre Herkunft oder auf andere Weise[10]. Bei diesen wie bei den Buchstaben- und Zahlenmarken sind zwei Gründe für die Schutzunfähigkeit auseinanderzuhalten[11].

Es kann ihnen die Unterscheidungskraft fehlen, so daß sie nicht unter Art. 1 des Gesetzes fallen[12]. Oder aber sie besitzen die Unterscheidungskraft, sind aber aus dem Grund schutzunfähig, weil ihre Freihaltung für den allgemeinen Gebrauch im öffentlichen Interesse liegt. Das Bestehen der Unterscheidungskraft bestimmt sich ausschließlich nach den Anschauungen des Verkehrs. Wenn ein Zeichen irgendeines Inhalts im Verkehr als Marke angesehen wird und die damit versehene Ware als Markenartikel, so ist damit die Unterscheidungskraft erwiesen. Das Zeichen fällt unter Art. 1. Die Unterscheidungskraft als Element der Schutzfähigkeit ist eine Erscheinung des Verkehrs, eine Tatsache[13], und läßt sich als solche, wenn der Begriff gegeben ist, lediglich konstatieren. Eine reine Rechtsfrage hingegen ist, welche Zeichen als Gemeingut anzusehen seien. Es heißt in Art. 2 nicht: „Zeichen, die im Gemeingut stehen", sondern: „Zeichen, die als Gemeingut anzu-

---

[9] Matter, S. 61, David, S. 89. Die primitiven Zeichen fallen m. E. nicht unter Art. 3, da sie gar keine Zeichen sind.

[10] David, S. 89.

[11] was in der Literatur und Rechtsprechung nicht immer in einwandfreier Weise geschieht. Vgl. für viele Sandreuter, S. 7.

[12] Das trifft für die Beschaffenheitsangaben stets dann zu, wenn sie beim Publikum als Marke noch gar nicht eingeführt sind und daher nicht als Marke, sondern lediglich als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werden können.

[13] Beerli, S. 16.

sehen sind". Die Entscheidung darüber wird als Werturteil ausdrücklich in das Ermessen des Richters gestellt. Dabei ist maßgebend einzig das öffentliche Interesse an der Freihaltung einer Bezeichnung, das dem Interesse des Privaten am Bestand seines Rechts entgegensteht. Darauf weist auch der Zusammenhang hin, in den das Gesetz die Zeichen in Gemeingut stellt: der ganze Art. 3 hat die Wahrung öffentlicher Interessen im Auge. Aus diesem Grunde sollen gewisse Zeichen nicht monopolisiert werden können[14]. Es ist daher nicht gesagt, daß jedes Zeichen, das der Verkehr als Marke anerkannt hat, geschützt werden muß[15]. Wenn einem solchen Zeichen der Schutz durch die Gerichte versagt wird, so kann dagegen nicht mit der Verkehrsanerkennung allein argumentiert werden, sondern es läßt sich dagegen nur einwenden, daß ein Bedürfnis für die Freihaltung des Zeichens nicht bestehe, so daß es nicht als Gemeingut betrachtet werden dürfe[16].

3. Absolut schutzunfähig sind weiter Marken, welche öffentliche Wappen und andere Hoheitszeichen enthalten.

---

[14] Unrichtig ist daher die Definition des Gemeinguts bei David, S. 89: „Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine Beziehung zwischen Ware und Fabrikant oder Händler verstanden werden."

[15] Vgl. z. B. BGE. 52 II 306: „Selbst wenn die Marke (‚A. S.') nachgewiesenermaßen in den beteiligten Verkehrskreisen die Anerkennung als Sonderzeichen für Produkte der Klägerin erlangt hätte, so müßte ihr der Schutz in der Schweiz versagt werden. Denn als Beschaffenheitsbezeichnung und damit als Gemeingut der bezüglichen Branche ist das Zeichen schlechthin markenunfähig." Diese grundsätzlich richtige Ansicht wird vom Bundesgericht bis heute mit wenigen Ausnahmen in ständiger Rechtsprechung vertreten. (Vgl. Matter, S. 62 und dort zitierte Entscheide.)

[16] Dieser Einwand ist denn auch gegenüber der frühern Praxis des Bundesgerichts (heute dürfte es in 64 II 244 den richtigen Standpunkt gefunden haben) mit Recht erhoben worden, vgl. Wieland in SJZ. Bd. 23, S. 96. Wertvolle Marken dürfen nicht einem vagen, vielleicht nur scheinbar bestehenden Interesse des Verkehrs geopfert werden. Von Waldkirch sieht S. 147 in der Verkehrsanerkennung allein schon den Beweis dafür, daß ein öffentliches Interesse an der Freihaltung eines Zeichens nicht besteht: „Solche Bestandteile [sc. die das Gemeingut nicht entbehren kann] werden niemals individualisierenden Charakter anzunehmen vermögen." So ist wohl auch die Bemerkung Matters S. 62 zu verstehen: „Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr zeigt im Einzelfalle, daß in Wahrheit nicht von Gemeingut gesprochen werden kann."

Darüber bestimmt einmal Art. 3 Abs. II: „Öffentliche Wappen oder andere, als Eigentum eines Staates oder einer schweizerischen Gemeinde anzusehende Zeichen, die in die Marke einer Privatperson aufgenommen werden, genießen den gesetzlichen Schutz nicht.“ Diese Bestimmung wird ergänzt durch Art. 13bis, laut welchem von der Eintragung als Marke einer Privatperson oder als Bestandteil einer solchen auszuschließen sind:

1. die Wappen der Eidgenossenschaft, der Kantone, ihrer Bezirke, Kreise und Gemeinden oder solche Wappen darstellende Fahnen; das eidgenössische Kreuz; charakteristische Bestandteile von Kantonswappen (Abs. I Ziffer 1),
2. andere Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft oder der Kantone, Kontroll- oder Garantiezeichen und -stempel laut Abs. I Ziffer 2,
3. die entsprechenden Zeichen anderer Staaten unter Voraussetzung des Gegenrechts (Abs. III).

Das Wappenschutzgesetz endlich geht noch darüber hinaus, indem es das Verbot der Verwendung als Marke noch auf amtliche Bezeichnungen und nationale Bild- und Wortzeichen ausdehnt[17].

Von diesen Gesetzesbestimmungen schreibt einzig Art. 3 II MG. ausdrücklich die Schutzunfähigkeit der durch ihn aufgezählten Zeichen vor. Art. 13bis MG. enthält dagegen dem Wortlaut nach nur Eintragungsverbote, während endlich das Wappenschutzgesetz bloß Benutzungsverbote aufstellt. Doch liegt sowohl im Benutzungsverbot als auch im Ausschluß von der Eintragung für bestimmte Zeichen auch der Ausschluß ihrer Schutzfähigkeit[18]: ist die Benutzung eines Zeichens als Marke verboten und damit durch die Rechtsordnung zur rechtswidrigen Handlung gestempelt worden, so kann die gleiche Rechtsordnung folgerichtigerweise nicht diese Handlung noch dadurch unterstützen, daß sie sie zum Inhalt eines ausschließlichen Rechts erhebt. Ebenso bedeutet der Ausschluß von der Eintragung für ein Zeichen ohne weiteres dessen Schutzunfähigkeit, weil die Eintragung, wie noch zu zeigen sein wird, selbst eine Voraussetzung des Schutzes ist.

---

[17] Vgl. Matter, S. 172.
[18] David, S. 81.

Diese Fälle der Schutzunfähigkeit zeichnen sich vor den andern Schutzunfähigkeitsgründen dadurch aus, daß ihnen nicht die Interessen des Verkehrs zugrunde liegen, sondern das Interesse des Staates, dem allein es vorbehalten bleiben soll, über die Zeichen zu verfügen, durch die er selbst im Verkehr gekennzeichnet wird. Der Gebrauch durch Private verstößt gegen das „Eigentumsrecht" des Staates an diesen Zeichen[19]. Dabei ist es grundsätzlich gleichgültig, ob ein solcher Gebrauch eine Täuschungsgefahr schafft oder ob darin eine Mißachtung der öffentlichen Gemeinwesen zum Ausdruck kommt[20].

4. Nach Art. 3 Abs. IV MG. dürfen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht in eine Marke aufgenommen werden. Darunter fällt zunächst die weniger wichtige Kategorie der ärgerniserregenden Marken[21]. Es handelt sich hier um Zeichen, deren Gebrauch gegen die Sittlichkeit, gegen das religiöse und kulturelle Empfinden und gegen das Nationalgefühl verstoßen. Diese Gruppe von Schutzausschließungsgründen trägt ausgesprochen polizeilichen Charakter.

Als gegen die guten Sitten verstoßend werden aber nach unbestrittener Auffassung in Literatur und Rechtsprechung nicht nur diese im engern Sinne unsittlichen Zeichen[22] angesehen, sondern auch alle jene Zeichen, deren Inhalt täuschend ist (Dezeptivzeichen). Es sind dies solche Zeichen, die die Gefahr einer Irreführung der Käuferschaft über die Ware oder die geschäftlichen Verhältnisse des Unternehmens in sich tragen. Für die Beurteilung der Frage, ob bei einem Zeichen Täuschungsgefahr besteht oder nicht, ist daher die Verkehrsauffassung maßgebend[23]. Es lassen sich dabei drei Möglichkeiten einer Täuschung auseinanderhalten[24]:

Zunächst ist eine Täuschung möglich über die geographische Herkunft der Ware. Dieser Grund des Verstoßes gegen die guten Sitten geht bedeutend weiter als der in Art. 18 MG. besonders hervorgehobene des wahrheitswidrigen Gebrauchs von Herkunfts-

---

19 Beerli, S. 80.

20 David, S. 83. — Dieser Gesichtspunkt findet Berücksichtigung beim Ausschluß der Schutzfähigkeit wegen Verstoßes gegen die guten Sitten.

21 Matter, S. 75.

22 Beerli, S. 59.

23 Vgl. Matter, S. 78.

24 So übereinstimmend beide Kommentare.

bezeichnungen, die einen guten Ruf besitzen[25], indem bei Marken die Vortäuschung schon irgendeiner Ortsangabe genügt zur Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten[26]. Von der Täuschung über die geographische Herkunft ist zu unterscheiden der an sich befugte Gebrauch einer Herkunftsangabe als Marke, der aber deshalb vom Schutze ausgeschlossen ist, weil es sich um eine Beschaffenheitsangabe handelt. Ebenso fällt die Vortäuschung der Herkunft in bezug auf den Geschäftsbetrieb nicht unter Art. 3 Abs. IV, wenn sie sich aus der Ähnlichkeit mit einer andern Marke ergibt. Eine solche Marke ist wegen Verwechslungsgefahr und damit wegen Verstoßes gegen das Markenrecht eines Dritten relativ schutzunfähig.

Die Täuschung kann sich ferner auf die Eigenschaften der Ware beziehen. Jedes Zeichen, das einen falschen Rückschluß auf die Qualität der Ware zuläßt, ist täuschend[27] und soll deshalb nicht Gegenstand eines Schutzes bilden können.

Endlich kann die Kundschaft durch eine Marke über die geschäftlichen Verhältnisse des Markeninhabers getäuscht werden, wenn dieser darin eine fremde Firma oder einen fremden Namen (etwa den eines berühmten Arztes) in die Marke aufnimmt oder durch geeignete Hinweise das Vorhandensein von Patenten oder gewerblichen Auszeichnungen vortäuscht[28].

2. *Die relative Schutzfähigkeit*

a. Voraussetzungen

Ein Recht kann an einer Marke nur bestehen, wenn sie nicht in Rechte Dritter[1] eingreift. Denn das Recht an der Marke dient

[25] Nach Art. 18 Abs. III ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung im Sinne des Abs. I zu versehen. Darin liegt auch ein Ausschluß der Schutzfähigkeit für Marken solchen Inhalts.

[26] David, S. 100, Matter, S. 80. [27] David, S. 101.

[28] Vgl. Matter, S. 82 ff, David, S. 102 ff.

[1] Die Bezeichnung „Dritter" ist eigentlich nicht ganz zutreffend, hat sich aber eingebürgert und findet sich auch im Unionstext in diesem Sinn (vgl. Art. 6 lit. B Ziffer 1 PU.).

zum Schutze des Markengebrauchs, so daß ein Recht dann nicht entstehen kann, wenn dieser Gebrauch rechtswidrig ist[2]. Die Marke kann dann nicht geschützt werden um des Drittrechts willen; sie ist relativ schutzunfähig.

Das verletzte Drittrecht braucht nicht ein Markenrecht zu sein. Der Gebrauch einer Marke kann auch gegen andere Kennzeichnungsgüter, wie Name, Firma[3] und Ausstattung[4] verstoßen; auch die Verletzung eines Musterrechtes oder eines Urheberrechtes durch eine Marke läßt sich denken. Wenn solche Rechte bestehen, kann der Gebrauch einer kollidierenden Marke nicht geschützt werden. Es gilt hier zunächst die Priorität[5] der Entstehung des Rechts: ist das Drittrecht zuerst entstanden, so verhindert es die Entstehung des Markenrechts; entsteht es erst nachher (soweit dies überhaupt noch möglich ist), so hindert es dessen Bestand nicht.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist höchstens dann gerechtfertigt, wenn der Inhaber des Drittrechts sein Recht mißbräuchlich geltend macht, weil es an einem schutzwürdigen Interesse fehlt[6]. Das ist namentlich dann anzunehmen, wenn die verletzende Marke während langer Zeit gebraucht werden konnte,

---

2 Osterrieth, Lehrbuch, S. 306.

3 Hier kommt nur die nicht als Marke gebrauchte Firma in Betracht, da die Firma sonst ein Markenrecht begründet und als solches verletzt wird. Vgl. oben S. 8.

4 Vgl. oben S. 8.

5 Die Bezeichnung „Priorität" ist zweideutig. Man spricht richtigerweise von der Priorität des Gebrauchs (Erstgebrauch), der Hinterlegung (Ersthinterlegung), womit ausgedrückt werden soll, daß der Gebrauch oder die Hinterlegung durch den einen Markeninhaber zeitlich vor dem Gebrauch (der Hinterlegung) eines Dritten erfolgt ist. Aber ebenso häufig ist die Wendung „Priorität einer Marke gegenüber einer andern", womit der Vorrang gemeint ist, den der Inhaber einer Marke auf Grund der Priorität im ersten Sinne gegenüber einem andern Inhaber einer ähnlichen, d. h. dem Eindruck nach gleichen Marke genießt. Hier handelt es sich um einen Vorrang im Recht, der nach dem Satz „prior tempore, potior iure" eigentlich als „Potiorität" bezeichnet werden müßte. Dieser Begriff sei im folgenden, in Anlehnung an das Gesetz (Art. 5 MG.) als „bessere Berechtigung" bezeichnet, während der Ausdruck „Priorität" der Priorität im erstgenannten Sinn vorbehalten bleibt.

6 So das Urteil des Bundesgerichts vom 8. Dez. 1931 i. S. Vacuum Oil Company S. A. française c. Eagle Oil Company New York, abgedruckt in MuW. 1932, S. 209 und in Prop. ind. 1935, S. 175. Vgl. auch v. Burg, S. 85, Matter, S. 115.

ohne daß von seiten des Drittberechtigten dagegen Einspruch erhoben worden wäre. Ist in einem solchen Falle das Drittrecht ein Recht an einer Marke oder an einer Ausstattung, die dem Gesamteindruck nach mit der angefochtenen Marke verwechselbar ist, so geht das Drittrecht unter[7], denn das Markenrecht ist ausschließlich und verträgt es nicht, daß der gleiche Gesamteindruck von zwei verschiedenen Subjekten als Herkunftskennzeichen verwendet wird, werde er nun durch eine Marke oder durch eine Ausstattung hervorgebracht[8]. Die relative Schutzunfähigkeit ist für das Drittrecht hier nicht eine Entstehungsvoraussetzung, sondern ein Untergangsgrund.

Der Gebrauch einer kollidierenden Marke ist nun nur dann rechtswidrig und die Marke relativ schutzunfähig, wenn das Drittrecht wirklich besteht. Das kann oft zweifelhaft sein, da unter Umständen gerade der noch rechtmäßige Gebrauch der kollidierenden Marke das betreffende Drittrecht relativ schutzunfähig macht und es gar nicht entstehen läßt. Hier kann nicht mehr auf die Priorität der Entstehung des Rechts abgestellt werden, da ja gerade fraglich ist, ob ein Drittrecht entstanden ist. Der Hauptfall einer derartigen Kollision ist der Streit zwischen zwei Markenrechten, bzw. zwischen zwei Markeninhabern, die beide das gleiche Recht beanspruchen. Hier fragt es sich nicht mehr, ob das Markenrecht entstehen soll, sondern für wen es entstehen soll.

Hierüber bestimmt Art. 5 MG.: „Bis zum Beweise des Gegenteils wird angenommen, daß der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei." Worauf nun die wahre Berechtigung sich stützt, sagt das Gesetz allerdings nicht. Die Praxis ergänzt in Übereinstimmung mit der Wissenschaft diese Lücke aus dem Grundgedanken des schweizerischen Markenrechts, daß das Recht an der Marke auf dem tatsächlichen Gebrauch beruht[9]. Daraus ist zu schließen, daß der frühere tatsächliche Gebrauch der Marke es ist, der den Markeninhaber gegenüber einem andern

---

[7] Sandreuter, S. 87. Auch das oben in Anm. 6 erwähnte bundesgerichtliche Urteil spricht von einem Verlust des Rechts.

[8] Im zweiten Fall, der Verletzung eines Markenrechts durch eine Ausstattung, findet nach der Praxis nicht Markenschutz, sondern Wettbewerbsschutz Anwendung. Vgl. Matter, S. 31, a. A. David, S. 257.

[9] v. Waldkirch, S. 127.

besser berechtigt[10]. Die bessere Berechtigung geht allerdings wieder verloren, wenn seither der Gebrauch ohne hinreichende Rechtfertigung länger als drei Jahre unterbrochen wurde. Denn Art. 9 MG., der den Gebrauch für die Erhaltung des Rechts an einer eingetragenen Marke vorschreibt, gilt per analogiam auch für die Erhaltung der bessern Berechtigung[11].

Maßgebend ist also im schweizerischen Recht die Priorität des Gebrauchs. Besteht jedoch kein Gebrauch, der auf die Zeit vor der ersten Hinterlegung zurückgeht, so gilt die Priorität der Hinterlegung[12]. Das ergibt sich allerdings nicht ohne weiteres aus dem Gesagten. Es läßt sich auch die Lösung denken, daß der erste Gebrauch schlechtweg maßgebend sei für die bessere Berechtigung. Auch ein nach der ersten Hinterlegung erfolgter erster Gebrauch durch einen Dritten würde dann diesen privilegieren. Es wäre dann auch gleichgültig, ob die ersthinterlegte Marke inzwischen, d. h. vor dem ersten Gebrauch durch einen Dritten, eingetragen wird oder nicht. Allein diese letzte Konsequenz ist unhaltbar, da das Gesetz in Art. 9 gestattet, die Marke während einer Zeit von drei Jahren seit der Eintragung nicht zu gebrauchen[13], sofern eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorliegt. Wenn das Gesetz damit dem Markeninhaber Zeit lassen will, die Vorbereitungen zur Einführung der Marke beim Publikum zu treffen, so soll durch einen solchen Nichtgebrauch nach dem Sinn des Gesetzes auch die bessere Berechtigung des Markeninhabers nicht leiden. Ein Dritter kann daher seinen Erstgebrauch nach der ersten Hinterlegung, wenn überhaupt, nur dann geltend machen, wenn er vor der Eintragung der ersthinterlegten Marke erfolgt ist. Damit ist aber nicht gesagt, daß, wenn kein solcher Erstgebrauch stattgefunden hat, die Priorität der Eintragung maßgebend sein müsse[14].

---

10 v. Waldkirch, S. 129, Matter, S. 92.

11 Matter, S. 95. Dieser Fall des Verlustes des Vorrangs gegenüber Dritten ist jedoch selten, da der Nachweis des Nichtgebrauchs nicht leicht zu erbringen ist.

12 Ebenso Matter, S. 91.

13 Art. 9 betrifft seinem Inhalt nach den Gebrauch als allgemeine Voraussetzung des Markenrechts, nicht den Erstgebrauch. Über den Gebrauch als Voraussetzung i. S. des Art. 9 vgl. weiter unten.

14 Diese Auffassung vertritt offenbar David, S. 113: „Ausschlaggebend für den Erwerb des Zeichenrechtes [gemeint ist die bessere Berechtigung] ist

Für eine solche Schlußfolgerung liegt kein Anlaß vor, da ja nach der obigen Überlegung der Zeitpunkt der Eintragung bloß dafür von Bedeutung ist, daß später eintretende Tatsachen, insbesondere der Erstgebrauch, die bessere Berechtigung nicht mehr beeinflussen sollen. Damit bleibt aber die Frage noch offen, welche Tatsachen aus der Zeit von der ersten Hinterlegung an bis zur entsprechenden Eintragung das Vorrecht begründen sollen. Den Vorzug vor dem Gebrauch verdient die Hinterlegung. Einmal deswegen, weil das Gesetz an die erste Hinterlegung ja schon die Vermutung des bessern Rechts knüpft und ihr damit von vornherein als okkupationsähnlicher Handlung für den Erwerb des bessern Rechts eine gewisse Bedeutung beimißt. Dann aber auch aus der praktischen Erwägung heraus, daß der Zeitpunkt der Hinterlegung immer einwandfrei festgestellt werden kann, während die Ingebrauchnahme naturgemäß nicht so leicht bestimmbar ist. Endlich hat diese Lösung noch den Vorzug der Einfachheit für sich[15]. Wir können also zusammenfassen: der wahre Berechtigte ist der Erstgebraucher und, wenn vor der ersten Hinterlegung noch kein Gebrauch stattgefunden hat, der Ersthinterleger[16].

... ausnahmsweise, wenn der Gebrauch erst in den ersten drei Jahren nach dem Eintrag aufgenommen wurde, nach Art. 9 der Zeitpunkt der Eintragung." Aber abgesehen von der fehlenden Begründung ist diese Lösung schon deshalb bedenklich, weil sie die Priorität an Tatsachen knüpft, auf die der Markeninhaber keinen Einfluß hat. Nun liegt die Rechtfertigung einer Priorität aber gerade darin, daß derjenige bevorzugt werden soll, der durch eine eigene Handlung dem andern zuvorkommt, indem er die Marke sozusagen okkupiert. Die Priorität und das damit verbundene Vorrecht an den Zeitpunkt der Eintragung zu knüpfen, ist daher sachlich unrichtig.

[15] Würde man nämlich dem Grundsatz zuliebe auch hier sich für den Erstgebrauch entschließen, so wäre damit doch nicht ausgeschlossen, daß die Hinterlegung für die Priorität bedeutungslos wurde, da bei Fehlen eines Erstgebrauchs durch einen Markeninhaber nach der Ersthinterlegung dann doch diese maßgebend würde. Die Regel wäre dann die: der wahre Berechtigte ist der Erstgebraucher und, wenn bis zum Zeitpunkt der Eintragung der ersthinterlegten Marke kein Gebrauch stattgefunden hat, der Ersthinterleger. Demgegenüber ist die im Text folgende Regel auf Grund der andern Lösung bedeutend einfacher.

[16] Ebenso Matter, S. 91. Allerdings heißt es S. 49: „Der Registereintrag vermag also in einem gewissen Umfange an die Stelle des Erstgebrauchs zu treten." Unter Eintrag ist hier offenbar die erste Hinterlegung, unter Voraussetzung der spätern Eintragung, zu verstehen, nicht etwa der Zeit-

b. Wirkungen

Die Wirkungen der relativen Schutzunfähigkeit der Marke sind nicht leicht zu bestimmen, da das Gesetz hierüber keine ausdrücklichen Vorschriften enthält. Zunächst kann nicht zweifelhaft sein, daß die Marke gegenüber dem Inhaber des Drittrechtes keinen Bestand hat. Der Drittberechtigte kann jederzeit gegen sie mit Erfolg die Verletzungsklage geltend machen[17] und umgekehrt einer Verletzungsklage die Einrede seines bessern Rechts (beim Markenrecht also den Erstgebrauch oder die Ersthinterlegung) entgegenhalten.

Dem Drittberechtigten steht aber nicht nur die Verletzungsklage, sondern auch die Löschungsklage zu[18], so daß nicht nur der Gebrauch der relativ schutzunfähigen Marke verboten wird, sondern auch das Alleinrecht an ihr dahinfällt, da der Registereintrag Voraussetzung dieses Rechtes ist. Diese Folgerung ergibt sich allein schon aus der Überlegung, daß es kein Recht auf ausschließliche Vornahme einer Handlung geben soll, die selbst widerrechtlich ist. Sie läßt sich aber auch ableiten aus der engen Bindung des schweizerischen Markenschutzes an den Gebrauch auf Grund von Art. 9: ist in einem gewissen Umfang der Gebrauch der Marke notwendig, damit ein Recht an ihr bestehen kann, so kann diese Wirkung nur dem rechtmäßigen Gebrauch zukommen. Wo die Voraussetzungen zu einem solchen Gebrauch fehlen, soll daher kein Recht entstehen[19].

---

punkt der ersten Registereintragung. Es muß aber auseinandergehalten werden: der Eintrag ist Voraussetzung für das Markenrecht überhaupt, nicht aber für die bessere Berechtigung. Für diese genügt in unserm Fall die Ersthinterlegung. Nur von dieser ist denn auch S. 91 richtigerweise die Rede.

[17] Sofern nur bei ihm alle Voraussetzungen für ein ausschließliches Drittrecht vorliegen. Das ist insbesondere dann nicht selbstverständlich, wenn das Drittrecht ein Markenrecht ist, da hier die bessere Berechtigung mit dem Alleinrecht nicht zusammenzufallen braucht. Jene ist schon mit dem ersten Gebrauch gegeben, diese aber erst, wenn die betreffende Marke auch eingetragen ist. Der nichteingetragene Erstgebraucher kann daher sein Drittrecht nicht durch eine Verletzungsklage, sondern nur einredeweise gegen eine Verletzungsklage geltend machen.

[18] Vgl. Matter, S. 214, David, S. 276 und die dort zitierten bundesgerichtlichen Entscheidungen.

[19] Diese beiden Überlegungen lassen sich nicht anstellen in den Fällen, wo

Die Rechtsprechung geht aber mit Recht noch einen Schritt weiter: die relative Schutzunfähigkeit kann nicht nur vom Inhaber des Drittrechts geltend gemacht werden, sondern einredeweise von jedem, der mit einer Verletzungsklage belangt wird[20]. Selbst wenn der Inhaber des Drittrechts die Löschung der relativ schutzunfähigen Marke nicht geltend gemacht hat, besteht an ihr kein Recht mehr. Der Eintrag besteht zwar, doch scheitert der daraus abgeleitete Verletzungsanspruch an der Einrede der relativen Schutzunfähigkeit. Die Begründung dafür liegt im Löschungsanspruch des Drittberechtigten: ob der Inhaber der relativ schutzunfähigen Marke gegen den Markengebrauch anderer mit Erfolg vorgehen kann, soll nicht von der Zufälligkeit abhängig sein, daß der Inhaber des Drittrechts schon vor dem Zeitpunkt dieser Verletzungsklage sich zur Löschungsklage gegen den Kläger entschlossen hat und nicht erst nachher. Es liegt im Wesen des schweizerischen Markenrechts, daß nicht die Löschung als solche, sondern der Löschungs g r u n d für Bestand oder Nichtbestand eines Rechts maßgebend ist. Dem wird auch nicht dadurch Genüge getan, daß man zwar bloß dem Inhaber des Drittrechts die Löschungsklage gibt und dann die so erreichte gerichtlich erklärte Ungültigkeit des Markenrechts als vom Zeitpunkt des Eintritts des Löschungsgrundes an vorhanden betrachtet. Denn selbst wenn man diese Ungültigkeit ex tunc nicht als eine bloße Fiktion betrachten und auf Grund des Löschungsurteils Rückforderungsansprüche entstehen lassen wollte für konkurrierende Markengebraucher aus Verletzungsansprüchen, die, nach Eintritt des Löschungsgrundes (der relativen Schutzunfähigkeit) entstanden, vorher gegen sie vollstreckt worden sind, so wäre diese Lösung höchst unbefriedigend. Eine solche Rückforderung müßte sich auf ungerechtfertigte

das Drittrecht kein eigentliches Recht ist, sondern nur in der bessern Berechtigung an einer Marke besteht, die der Berechtigte nicht hat eintragen lassen. Denn solange die Marke nicht eingetragen ist, ist der Gebrauch durch einen andern auch nicht rechtswidrig. Doch ist auch hier die Löschungsklage zuzulassen. Vgl. BGE 56 II 412, M a t t e r, S. 89. Denn der Inhaber des Drittrechts, d. h. der bloß besser Berechtigte, soll nicht die Vermutung aus dem gegnerischen Eintrag gegen sich weiterbestehen lassen müssen, nachdem er sie einmal im Rechtsstreit widerlegt hat.

[20] Vgl. D a v i d, S. 116, M a t t e r, S. 98 und dort zitierte bundesgerichtliche Urteile.

Bereicherung stützen, welche bei den gerade im Markenrecht so wichtigen Unterlassungsansprüchen, wenn überhaupt, nur mit großen Schwierigkeiten nachzuweisen wäre. Es entspricht daher der wahren Rechtslage viel besser, wenn dem Verletzungsbeklagten schon zur Zeit der Klage die Möglichkeit gegeben wird, die Ungültigkeit des klägerischen Markenrechts wegen relativer Schutzunfähigkeit geltend zu machen. Diese Lösung empfiehlt sich, wenn das Drittrecht ein Markenrecht ist, auch noch deswegen, weil die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, daß nicht zwei verwechselbare Marken nebeneinander bestehen.

Dieser letzte Grund wird in der bundesgerichtlichen Praxis allerdings zu Unrecht in den Vordergrund gerückt und als maßgebend hingestellt[21]. Damit wird der Eindruck erweckt, als sei die Marke nicht deshalb schutzunfähig, weil sie ein Drittrecht verletzt, sondern deshalb, weil sie geeignet ist, eine Täuschung des Publikums herbeizuführen. Wäre dies tatsächlich der Sinn des Gesetzes, so müßte konsequenterweise die Marke auch dann schutzunfähig sein, wenn der Inhaber des Drittrechts ihren Gebrauch erlaubt hat[22]. Die Täuschungsgefahr hängt ja nicht davon ab, ob der Besserberechtigte dem Markeninhaber die Führung der Marke erlaubt hat oder nicht. Nun hat aber das Bundesgericht in BGE. 36 II 606 selbst entschieden, daß in einem solchen Falle durch den Beklagten die Schutzunfähigkeit der klägerischen Marke nicht

---

21 BGE. 30 II 584, auf den sich auch spätere Entscheidungen stützen, argumentiert: „Denn wenn die Klägerin die Nichtigkeit der Marke des Beklagten herleitet aus dem Grunde, daß sie das Markenrecht eines Dritten verletze, in dieses Recht eingreife, und daß daher dem Beklagten ein Markenrecht nicht zustehe, so macht sie nicht nur eine relative — nur auf Antrag des Verletzten eintretende — Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit geltend; sie behauptet vielmehr eine täuschende Ähnlichkeit der angefochtenen Marke mit einer früher eingetragenen und besser berechtigten und stützt sich dabei auf einen Rechtsgrund, der seinen Boden im öffentlichen Interesse hat: eine rechtswidrige Marke ist nicht nur im Interesse des wirklich Markenberechtigten, des Verletzten, nichtig, sondern sie ist es absolut in dem Sinne, daß aus ihr keine Rechte abgeleitet werden können und daß ihr die Einrede der Nichtigkeit von jedem Interessenten entgegengehalten werden kann."

22 David, der sich S. 116 der Begründung des Bundesgerichts anschließt, verlangt denn auch S. 117, von seinem Standpunkt aus folgerichtig, daß das bessere Recht des Dritten auch dann soll geltend gemacht werden können, wenn der Dritte die Zustimmung zur Eintragung gegeben hat.

geltend gemacht werden kann[23]. Mit Recht: denn der Gebrauch einer Marke verstößt gegen das subjektive Recht eines Dritten nur dann und so lange, als der Drittberechtigte ihm diesen Gebrauch nicht erlaubt. Die Erlaubnis hebt die relative Schutzunfähigkeit auf. Es hängt also vom Willen des Drittberechtigten ab, ob die Marke schutzfähig ist oder nicht, und die Schutzfähigkeit bzw. -unfähigkeit ist eben darum relativ, während die daraus resultierende Ungültigkeit nicht nur relativ (gegenüber dem Berechtigten), sondern absolut (gegenüber jedermann) wirkt.

Nun ist noch eine letzte Konsequenz zu ziehen. Ist die Ungültigkeit der relativ schutzunfähigen Marke in dem Sinne absolut, daß jedermann als Beklagter einredeweise diesen Ungültigkeitsgrund zur Geltung bringen kann, so besteht kein Grund, seine Geltendmachung nicht auch durch eine Löschungsklage zuzulassen, die jedem Interessenten zusteht. Denn es hat keinen Sinn, mit dem Registereintrag den Schein des Rechts länger aufrechtzuerhalten, als das Recht tatsächlich besteht. Das entspricht dem Grundgedanken des Gesetzes. Die bundesgerichtliche Praxis hat denn auch die Möglichkeit einer solchen Löschungsklage zugelassen[24].

---

[23] Allerdings wird dies damit begründet, daß durch seine Zustimmung der Dritte seine bessere Berechtigung an den Kläger abgetreten habe: „Sur ce point, l'instance cantonale a constaté en fait que c'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de ses successeurs Stern & Cie [Drittberechtigter] que Ruff frères [Kläger] ont déposé en leur nom la marque ‚Lady Cora'. Il résulte de cette constation, que les prétendus droits préférables de Eichberg ne peuvent être opposés au demandeur, puisqu'ils lui ont été cédés."

[24] Vgl. BGE. 30 II 584. — Der Grund wird auch hier unzutreffenderweise in der Möglichkeit der Täuschung des Publikums gefunden. Es handelt sich nach dem Gesagten aber auch nicht um eine Geltendmachung von Rechten Dritter in dem Sinne, daß diese nun nicht mehr selbständig über ihre Rechte verfügen könnten, wie dies offenbar Matter, S. 98, annimmt, wenn er in dieser Lösung des Bundesgerichts eine grundsatzwidrige polizeigesetzliche Tendenz erblickt. Denn erstens verfügt der Drittberechtigte noch voll und ganz über sein Recht, indem die Gültigkeit der relativ schutzunfähigen Marke ganz von seinem Willen abhängt, und zweitens besteht ja sein Recht in erster Linie nicht darin, daß er die andere Marke löschen lassen kann, d. h. daß der andere kein Alleinrecht an der Marke hat, sondern vielmehr darin, daß er ihm den Markengebrauch verbieten kann. Die Ausübung dieses Rechts wird ihm aber durch die Möglichkeit der Löschungsklage für jeden Interessenten nicht vorweggenommen.

3. Der Registereintrag

Der Eintrag in das Markenregister ist eine Voraussetzung für die Entstehung des Rechts an einer Marke[1]. Das ergibt sich klar aus Art. 4 MG.: „Eine Marke hat nur dann Anspruch auf gerichtlichen Schutz, wenn die in den nachstehenden Artikeln 12 bis 15 vorgeschriebenen Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt worden sind." Art. 4 macht den Schutz der Marke von der Eintragung abhängig, nicht etwa bloß dessen gerichtliche Geltendmachung in der Weise, daß der Markeninhaber wohl erst vom Zeitpunkt der formgerecht erfolgten Eintragung an gegen einen Verletzer klagen könnte, ihn aber dann auch für Verletzungen belangen könnte, die vor diesem Zeitpunkt begangen wurden[2]. Diese Bedeutung wurde dem Art. 4 denn auch weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur je gegeben[3]. Vielmehr ist man sich darüber einig, daß Art. 4 nichts anderes besagt, als daß die Verletzungshandlungen des Art. 24 MG. nur gegen eine eingetragene Marke begangen werden können[4]. Nach dem, was wir oben[5] über die Entstehung des Markenrechts festgestellt haben, besteht dieses

---

1 Die Eintragung als Voraussetzung der Entstehung des Rechts umfaßt auch die Veröffentlichung. Die Hinterlegung wird neben der Eintragung noch besonders genannt, ist aber in dieser als tatsächliche Voraussetzung schon enthalten. Vgl. darüber weiter unten.

Keine Eintragung in das Markenregister ist notwendig, wenn es sich um eine als Marke gebrauchte, im Handelsregister eingetragene Firma handelt. Vgl. oben S. 8.

2 In Frage käme dann allerdings nur der Anspruch auf Schadenersatz, während der Unterlassungsanspruch verloren ginge, was bei der Bedeutung der Unterlassungsansprüche kaum erträgliche Zustände zur Folge hätte.

3 Der Hinweis darauf ist jedoch nicht unangebracht, weil damit eindeutig gezeigt werden kann, daß Art. 4 eine materiellrechtliche und nicht bloß eine prozessuale Bedeutung hat. Mißverständlich ist deshalb BGE. 7, 391, wenn dort gesagt wird, daß „der Eintrag nicht eine Voraussetzung der Entstehung des Rechtes an sich, sondern lediglich seiner gerichtlichen Verfolgbarkeit ist."

4 BGE. 11, 494, Matter, S. 90, David, S. 107. Dem steht auch Art. 8 nicht entgegen, laut welchem der Schutz aus der Eintragung einer Marke „zwanzig Jahre seit dem Tag ihrer Hinterlegung" dauert. Der Zeitpunkt der Hinterlegung ist hier nur maßgebend für die Berechnung des Termins, bis zu welchem der Schutz dauert, nicht aber für den Beginn des Schutzes.

5 Vgl. oben S. 6.

gerade darin, daß der Inhaber einer Marke gegen den Verletzer i. S. des Art. 24 einen Anspruch aus unerlaubter Handlung hat. Es ist deshalb richtig, wenn aus Art. 4 gefolgert wird, daß die Eintragung eine Voraussetzung für die Entstehung eines Markenrechts bildet. Ohne Eintrag besteht kein Markenrecht.

Dieser Schlußfolgerung steht, allerdings mehr scheinbar, eine in Rechtsprechung und Literatur sehr verbreitete Auffassung entgegen. Danach entsteht das Markenrecht schon durch den bloßen Gebrauch, während durch die Eintragung lediglich der Schutz dieses Rechts „begründet", „verstärkt" oder „erweitert" wird[6]. Recht und Schutz werden dabei auf sonderbare Weise auseinandergehalten. Was mit der Unterscheidung gemeint ist, ist nicht immer klar ersichtlich. Doch lassen sich deutlich zwei Richtungen unterscheiden.

Nach der einen[7] begründet die Eintragung den Schutz für das bereits bestehende Recht. Das müsse aus Art. 5 MG. abgeleitet werden. Dessen „Beweis des Gegenteils" werde nun eben durch den Nachweis der Priorität im Gebrauch „und damit des Rechts an einer streitigen Marke" erbracht. Hier wird jedoch Recht und bessere Berechtigung in unheilvoller Weise verwechselt[8]. Wohl ist diese Voraussetzung für jenes, aber jenes ist nicht immer und ohne weiteres gegeben, wenn diese vorliegt. Hat denn etwa der erste Gebraucher ohne weiteres ein Recht auf Alleingebrauch der Marke? Es ist ja gar niemand verpflichtet, diesen Gebrauch zu seinen Gunsten zu unterlassen, wenn die Marke nicht eingetragen ist. Ein Recht ohne entsprechende Verpflichtung anderer aber gibt es nicht. Und wenn dagegen geltend gemacht wird, daß der erste Gebrauch eben doch ein Individualrecht begründe, da der Erstgebraucher doch negativ geschützt sei, indem er jeder Verletzungsklage die Einrede des frühern Gebrauches entgegenhalten könne, so wird damit nicht viel mehr gesagt. Denn dieses negative Recht bedeutet nur, daß ein eingetragener Drittinhaber gegenüber dem Erstgebraucher kein Markenrecht geltend machen

---

6 Vgl. besonders die Zitate aus bundesgerichtlichen Urteilen bei Matter, S. 86, der mit Recht dieser Anschauung entgegentritt.

7 Vgl. für viele Sandreuter, S. 54.

8 Vgl. auch die zutreffende Kritik bei Saxer, S. 9, Anm. 2 und bei Ostertag, Territorialität, S. 212, Anm. 1.

kann: es ist wiederum die Auswirkung der bessern Berechtigung, die sich hier zeigt.

Etwas klarer ist die zweite Richtung[9], die der Eintragung die Wirkung zuschreibt, den Schutz des bestehenden Rechts zu verstärken. Der Schutz der eingetragenen und der nichteingetragenen Marke ist danach wohl verschieden, aber das Recht ist dabei immer das gleiche. Die nichteingetragene Marke genieße den Schutz aus unlauterm Wettbewerb nach OR. Art. 48. Dieses Recht werde durch die Eintragung dahin verstärkt, daß die Marke nun nach Art. 24 MG. den speziellen markenrechtlichen Schutz erhalte. Dagegen ist vorerst einzuwenden, daß nach geltendem Recht die Frage noch offensteht, ob der nichteingetragenen, aber eintragungsfähigen Marke ein Schutz aus OR. Art. 48 zu gewähren sei. Eine konstante Rechtsprechung hierüber besteht nicht[10], während in der Literatur die Ansichten geteilt sind[11]. Aber selbst wenn man den wettbewerbsrechtlichen Schutz der nichteingetragenen Marke bejaht, ist die Auffassung abzulehnen, daß das Recht selbst durch den bloßen Gebrauch entstehe und durch die Eintragung lediglich der Schutz verstärkt werde. Soweit unter „Schutz" nicht einfach die Sanktion zu verstehen ist, die natürlich für das gleiche Recht mehr oder weniger scharf sein kann, läßt sich eine Unterscheidung von Recht und Schutz überhaupt nicht durchführen. Man kann höchstens von einer Verstärkung oder Erweiterung des Rechts sprechen, wenn Art. 24 MG. für die eingetragene Marke dem Art. 48 OR. für die nicht eingetragene Marke gegenübergestellt wird. Aber eine Erweiterung welchen Rechtes? Art. 24 MG. und Art. 48 OR. umschreiben den Inhalt von zwei verschiedenen Rechtsgütern. Es ist nicht so, daß mit dem Verletzungstatbestand

---

9 Vgl. als Beispiel Beerli, S. 11, wo diese Auffassung eindeutig vertreten wird.

10 Vgl. Wieland in SJZ., Bd. 23, S. 212. Unrichtig ist die Behauptung Kolbs, S. 62: „Diese neue Praxis des Bundesgerichts, die in BGE. 22, S. 585 zum ersten Mal dargestellt worden ist, wonach auch der nichteingetragenen Marke Schutz gewährt wird, ist seither von ihm beibehalten worden." Die zum Beleg dafür angeführten Entscheide betreffen alle wohl das Verhältnis von MG. und OR. Art. 48, nicht aber den Fall des Schutzes der nichteingetragenen Marke.

11 Richtig ist m. E. die Auffassung Matters, S. 35, der den Schutz aus OR. in diesem Fall ablehnt. Vgl. Begründung bei Matter, S. 34.

des MG. begrifflich ohne weiteres auch OR. Art. 48 anwendbar wäre. Wohl beruht das Markenrecht auf dem Gedanken des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb. Aber es zeichnet sich vor diesem aus und ist besonders wirksam gerade dadurch, daß es die Beeinträchtigung der Kundschaft eben nicht voraussetzt, indem es die Marke als Kennzeichen zu einem selbständigen Rechtsgut erhebt[12]. Hier von verstärktem Schutz eines an sich schon gegebenen Rechts zu sprechen, ist daher irreführend und dient der Erkenntnis namentlich der Entstehungsvoraussetzungen des Markenrechts gar nicht.

Unrichtig ist es daher auch, auf Grund dieser Auffassung, liege sie nun in der einen oder andern der vorstehend beschriebenen Richtungen, der Eintragung in das Register bloß deklaratorische Bedeutung beizulegen[13]. Wenn damit gemeint ist, sie wirke nicht konstitutiv, sie sei bedeutungslos für die Entstehung des Rechts, dann ist diese Behauptung gerade verkehrt: in diesem Sinne wirkt die Eintragung konstitutiv, nicht deklaratorisch[14].

Das will nun aber durchaus nicht heißen, daß mit der Eintragung notwendig die Entstehung des Rechts verbunden sei, d. h. daß dadurch die Mängel geheilt werden, die sich aus dem Fehlen anderer Entstehungsvoraussetzungen ergeben. Hier, bei dieser Frage, ist es richtig, Art. 5 anzuführen. Mit dem Eintrag ist insbesondere die relative Schutzfähigkeit einer Marke noch nicht verbürgt. Sie und auch die andern Gültigkeitserfordernisse werden für die ersthinterlegte Marke bloß vermutet[15]. Wird die Schutzunfähigkeit der Marke oder das Fehlen anderer Gültigkeitserfordernisse nachgewiesen, so wird die eingetragene Marke nicht geschützt. Insofern kann die Wirkung der Eintragung als deklaratorische bezeichnet werden, wobei aber die deklaratorische Wirkung im Gegensatz steht zur sog. positiven Rechtskraft, nicht zur konstitutiven Wirkung (negativen Rechtskraft).

Was nun die Eintragung selbst anbetrifft, so muß der Inhaber die einzutragende Marke zunächst beim Eidg. Amt für geistiges

---

12 In diesem Sinn auch Matter, S. 34.

13 So auch Matter, S. 86.

14 Ebenso Matter, S. 87.

15 Matter, S. 93, David, S. 112.

Eigentum hinterlegen (Art. 12 Abs. 1 MG.). Die formell richtige Hinterlegung umfaßt einen Antrag auf Eintragung der Marke mit Angabe der Waren, für welche die Marke bestimmt ist, unter Beilegung der Marke oder ihrer Abbildung und einer Eintragungsgebühr von Fr. 20.– (Art. 12 Abs. II). Der Zeitpunkt, in welchem alle diese Erfordernisse erfüllt sind, gilt als Zeitpunkt der Hinterlegung (Art. 7 VO.).

Das Amt nimmt nun eine Prüfung des Gesuchs vor, die sich nicht bloß auf die formellen Erfordernisse der Hinterlegung, sondern auch auf die Gültigkeit der Marke und die Voraussetzungen in der Person des Hinterlegers erstreckt. Ist ein Zeichen absolut schutzunfähig oder der Hinterleger nicht legitimiert, so ist nach Art. 14 die Eintragung zu verweigern. Relativ schutzunfähige Zeichen können dagegen nicht abgewiesen werden (Art. 13 Abs. II MG., Art. 11 VO.). Gegen den Entscheid des Amtes, durch den einer Marke die Eintragung verweigert wird, ist die verwaltungsgerichtliche Beschwerde an das Bundesgericht möglich. Andererseits ist mit der Zulassung einer Marke zur Eintragung noch nicht endgültig über deren Schutzfähigkeit und die Legitimation des Inhabers entschieden. Es ist möglich, daß durch Gerichtsurteil auch einer eingetragenen Marke der Schutz z. B. wegen mangelnder Unterscheidungskraft abgesprochen wird.

Ergibt die Prüfung des Gesuchs, daß die Hinterlegung formell richtig, der Hinterleger legitimiert und die Marke zulässig ist, so wird sie im Register eingetragen (Art. 14 VO.) und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Art. 16 VO.).

4. Der Gebrauch

Das Markenrecht dient zum Schutze des Gebrauchs. Dem Inhaber einer Marke das ausschließliche Recht am Gebrauch vorzubehalten, rechtfertigt sich grundsätzlich nur dann, wenn und solange er selbst die Marke für seine Waren verwendet. Andererseits wäre es unbillig, wenn man diesen Grundsatz in aller Strenge durchführen wollte. Ein ständig andauernder Gebrauch kann dem Markenberechtigten nicht zugemutet werden. Daher bestimmt

Art. 9 Abs. I MG.[1], daß der Nichtgebrauch einer eingetragenen Marke während einer Zeit von höchstens drei Jahren dem Markenrecht nicht schaden soll und, wenn er länger dauert, auch nur dann, wenn keine hinreichenden Rechtfertigungsgründe vorliegen. In dieser Bestimmung liegt in erster Linie ein Untergangsgrund für das Markenrecht, indem eine Unterbrechung des Gebrauchs über diesen Rahmen hinaus den Verlust des Rechts zur Folge hat.

Nach herrschender Auffassung ist aber Art. 9 auch anwendbar auf den Fall der Nichtaufnahme des Gebrauchs an einer eingetragenen Marke. Es sind dabei verschiedene Lösungen möglich: entweder entsteht das Recht an der Marke und geht nach Ablauf der Karenzzeit wieder unter; oder aber das Recht entsteht nicht, solange der Gebrauch noch nicht aufgenommen wird. Nach der ersten Lösung wäre auch die Nichtaufnahme des Gebrauchs ein Untergangsgrund. Die Anwendung des Art. 9 in diesem Sinne liegt daher am nächsten. Doch befriedigt sie dann nicht, wenn der Markeninhaber gar keine Anstalten trifft zur Aufnahme des Gebrauchs und von vornherein feststeht, daß er die Karenzfrist verstreichen lassen wird. In diesem Falle wäre es nicht gerechtfertigt, ihm gegen Dritte eine Verletzungsklage zu geben. Die zweite Lösung erscheint daher als die vorteilhaftere, bei der die Aufnahme des Gebrauchs eine Entstehungsvoraussetzung bildet. Doch kann auch sie nicht befriedigen, da nun dem Inhaber nach der Eintragung gar keine Zeit gelassen wird, die Einführung der Marke in aller Ruhe vorzubereiten[2]. Dem entspräche nicht mehr ganz der Gedanke des Art. 9, der nicht nur den Gebrauchszwang statuieren, sondern ihn gleichzeitig durch eine Karenzfrist mildern will. Die Rechtsprechung hat daher den richtigen Mittelweg eingeschlagen: das Schutzrecht entsteht, ohne daß die Marke gebraucht werden muß, aber nur unter der Voraussetzung, daß beim Inhaber eine ernste Gebrauchsabsicht besteht[3].

---

[1] Er lautet: „Wenn der Inhaber einer Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, so kann das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen, sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag."

[2] BGE. 57 II 610, Matter, S. 149, David, S. 173.

[3] Matter, S. 149.

Die Gebrauchsabsicht ist somit eine Entstehungsvoraussetzung des Markenrechts. Auch sie gilt natürlich nur insoweit, als der Gebrauchszwang überhaupt besteht. Wenn das Gesetz vom Erfordernis des Gebrauchs absieht für den Fall, daß hierfür ausreichende Rechtfertigungsgründe vorliegen, so muß dies auch für die Gebrauchsabsicht gelten. Sie ist nur dann erforderlich, wenn nicht besondere Gründe die Nichtaufnahme des Gebrauchs rechtfertigen. Soll also an einer eingetragenen, noch nicht gebrauchten Marke ein Recht entstehen, so muß entweder eine ernste Gebrauchsabsicht des Inhabers oder ein ausreichender Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch vorliegen. Trifft dies zu, so entsteht für den Inhaber vom Zeitpunkt der vollzogenen Eintragung an aus jedem verletzenden Gebrauch durch Dritte ein markenrechtlicher Verletzungsanspruch, wenn die übrigen Entstehungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dagegen kommt der tatsächliche Nichtgebrauch der Marke während mehr als drei Jahren nur als Untergangsgrund in Frage.

5. Die Sperrfrist des Art. 10 MG.

Eine weitere Voraussetzung für die Entstehung des Markenrechts enthält Art. 10 MG.: „Eine aus dem Register gelöschte Marke kann seitens eines Dritten für die gleichen Erzeugnisse oder Waren erst nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage der Löschung an gerechnet, rechtskräftig hinterlegt werden."

1. Wird also eine Marke vor Ablauf dieser fünfjährigen Sperrfrist eingetragen[1], so können aus ihr keine Ansprüche gegen Dritte geltend gemacht werden, auch wenn die übrigen Voraussetzungen für die Entstehung des Rechts gegeben sind. Die Marke ist nichtig. Es entsteht kein Recht an ihr. Aus dem Inhalt und der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift geht hervor, daß ihr Sinn darin besteht, eine Täuschung des Publikums über die Herkunft

---

[1] Es handelt sich nicht um ein Eintragungsverbot. Die Marke kann nach Art. 13 MG. wohl eingetragen (Art. 10 sagt „hinterlegt") werden, aber nicht rechtskräftig. Vgl. Matter, S. 154, David, S. 180.

der Ware wegen Verwechselbarkeit der Marke zu vermeiden[2]. Sie kann daher durch jeden, der ein Interesse daran hat, gerichtlich angefochten und gelöscht werden, denn es hat keinen Sinn, die Vermutung des Rechts aus der Eintragung länger aufrecht zu erhalten, als dieses selbst besteht.

Die Stellung der Marke, die vor Ablauf der Sperrfrist eingetragen wird, ist also ähnlich derjenigen der relativ schutzunfähigen Marke. Beide sind wegen Verwechselbarkeit mit einer prioritätsältern Marke[3] absolut ungültig. Ein Unterschied besteht indessen darin, daß die relativ schutzunfähige Marke wegen Verstoßes gegen ein Drittrecht nichtig ist, während dies bei der gegen die Sperrfrist verstoßenden Marke nicht der Fall ist, da ja der Inhaber der ältern Marke gar kein Recht mehr an ihr hat. Die Zustimmung des Inhabers der gelöschten Marke zur Eintragung oder zum Gebrauch durch den Dritten hat daher keine Bedeutung, es sei denn, die Marke sei rechtsgültig übertragen worden[4], denn dann würde es sich nicht mehr um den Eintrag durch einen Dritten handeln[5].

---

[2] Vgl. Matter, S. 152, David, S. 177. — Die Täuschung über die Herkunft wegen Verwechselbarkeit hat nichts zu tun mit der oben S. 13 behandelten Täuschung, bei der der Inhalt der Marke zur Irreführung des Publikums Anlaß gibt. Hier geht es um die Wahrheit des Markeninhalts, durch den die Gültigkeit der Marke bedingt ist, dort um die Vorstellung von der Marke als solcher, daß sie auf einen stets gleichbleibenden Geschäftsbetrieb des Markeninhabers hinweist. Beide Fälle der Täuschung lassen sich begrifflich scharf auseinanderhalten. Das schließt nicht aus, daß es vorkommen kann, daß beide Fälle durch einen Tatbestand erfüllt werden, so vor allem, wenn eine Firmenmarke von einem Dritten verwendet wird: hier wird der Käufer in zweifacher Hinsicht über die betriebliche Herkunft getäuscht, einmal dadurch, daß hinter der Marke nicht mehr der gleiche Betrieb steht, wie es die Gleichheit der Marke als solcher erwarten läßt, und zweitens dadurch, daß hinter der Marke nicht mehr die Firma steht, auf die der Inhalt der Marke hinweist.

[3] Für die gegenüber der gelöschten besser berechtigte Marke gilt die Sperrfrist nicht. Vgl. David, S. 178.

[4] was nach Art. 11 MG. die gleichzeitige Übertragung des Geschäftsbetriebes erfordert.

[5] Unrichtig ist daher BGE. 64 II 331, der eine Zustimmung des Altinhabers mit der Wirkung als möglich betrachtet, daß die neueingetragene Marke nicht nichtig ist. Denn nach der Auffassung des Bundesgerichts ist gegen diese Marke dann nur die Klage des getäuschten Käufers möglich, die den Konkurrenten als solchen nicht zusteht und die auch nicht auf Löschung wegen Nichtigkeit, son-

Der Zweck des Schutzes öffentlicher Interessen, der dem Art. 10 zugrunde liegt, legt es nahe, ihm eine Bedeutung beizumessen, die über seinen klaren Wortlaut hinausgeht. Ist die Täuschungsgefahr wegen Verwechselbarkeit das gesetzgeberische Motiv für die Nichtigkeit der gegen die Sperrfrist verstoßenden Marke, so müßte sie ja eigentlich überall dort eintreten, wo eine prioritätsjüngere Marke mit einer ältern verwechselbar ist, gleichgültig ob die ältere gelöscht worden ist oder nicht. Gerade dann, wenn die ältere Marke noch weiter gebraucht wird, wäre eine Täuschung am meisten zu befürchten und die Nichtigkeit am ehesten am Platze. So müßte der Typ der relativ schutzunfähigen, in ihrem Bestand vom Willen des Besserberechtigten abhängigen Marke verschwinden, soweit das Drittrecht ein Marken- oder ein Ausstattungsrecht ist. Es kann aber nicht angenommen werden, daß es dem Sinn des Gesetzes entspricht, dem Art. 10 eine derart weitgehende Bedeutung beizumessen. Bei der Bestimmung der Grenze seiner Anwendbarkeit muß vor allem darauf hingewiesen werden, daß Art. 10 nur die mit der g e l ö s c h t e n verwechselbaren Marken nennt. Das hat seinen guten Sinn. Es ist nicht das gleiche, ob eine Marke verwechselbar ist mit einer noch zu Recht bestehenden ältern Marke oder mit einer bereits wegen Löschung untergegangenen. Im zweiten Fall ist ja die Marke nicht mehr widerrechtlich, und es besteht keine Möglichkeit für den Inhaber der ältern Marke, gegen sie vorzugehen. Diese Möglichkeit soll nun durch Art. 10 gewährleistet werden, allerdings nicht im Interesse des Inhabers der gelöchten Marke, sondern im Interesse der Öffentlichkeit. Besteht jedoch dessen Recht noch, so muß das öffentliche Interesse vor dem privaten Recht seines Inhabers zurücktreten. Ob ein Recht an der jüngern Marke bestehen kann, soll, wenn das Markenrecht

---

dern nur auf Schadenersatz wegen Verletzung gerichtet sein kann. Damit wird praktisch die Umgehung des Art. 11 ermöglicht. Die rechtliche Stellung der neueingetragenen Marke ist zwar nicht dieselbe wie die einer übertragenen Marke (vor allem kann der neue Inhaber sich nicht auf die Priorität des Gebrauchs seines Vorgängers stützen). Doch ist der wirtschaftliche Erfolg insofern derjenige einer Übertragung, als durch einen solchen „Verzicht zugunsten eines Dritten" dieser — natürlich gegen entsprechende Gegenleistung — in die Lage versetzt wird, sich durch Verwendung einer bereits bekannten Marke gegenüber seinen Konkurrenten in Vorteil zu setzen, während das Recht für den Altinhaber (im Gegensatz zur Gebrauchsüberlassung) untergeht.

des Besserberechtigten noch gültig ist, diesem überlassen bleiben[6]. Geht er seines Rechts verlustig, dann kann das öffentliche Interesse ungehindert zur Geltung gebracht werden. Diese weitergehende Berücksichtigung des öffentlichen Interesses besteht darin, daß eine Marke schon deshalb nichtig ist, weil sie einer ältern ähnlich sieht, und nicht erst dann, wenn ihr Inhalt täuschend wirkt. Im Verhältnis zu seiner Zweckbestimmung ist der Wortlaut des Art. 10 durchaus nicht zu eng gefaßt. Er muß höchstens dahin ergänzt werden, daß auch der Verzicht ohne Löschung und der Verzicht auf eine nichteingetragene Marke ebenfalls eine Sperrfrist begründen[7], ebenso der Untergang des Rechts an einer noch eingetragenen Marke wegen Nichtgebrauchs oder aus andern Gründen, denn in allen diesen Fällen trifft die dem Sinn des Art. 10 entsprechende Voraussetzung zu, daß der Inhaber sein Recht gegenüber Dritten nicht mehr geltend machen kann.

6. Voraussetzungen in der Person des Berechtigten

Die Anforderungen endlich, die das Gesetz an den Markenberechtigten selbst stellt, sind für die Entstehung des Rechts an schweizerischen Marken nur von geringer Bedeutung. Art. 7 Ziffer 1 MG. schreibt vor, daß der Markeninhaber Unternehmer sein, d. h.

---

[6] um so eher, als er ja in der Mehrzahl der Fälle die konkurrierende Marke gerichtlich löschen lassen wird, womit er durch Ausübung seines eigenen Rechtes auch die öffentlichen Interessen schützt.

[7] Ebenso Matter, S. 153. Unrichtig David, S. 177/178, der Art. 10 auch in den Fällen anwenden will, wo der Besserberechtigte lediglich den Gebrauch aufgegeben hat. Wohl muß nach richtiger Auslegung dieses Artikels die Sperrfrist vom Zeitpunkt des letzten Gebrauchs der Marke an berechnet werden. Voraussetzung ihrer Anwendung ist jedoch der Untergang des Rechts. Ist z. B. das Markenrecht wegen Nichtgebrauchs (Art. 9) untergegangen, so beginnt die Wirkung der Sperrfrist, d. h. die Nichtigkeit der neueingetragenen Drittmarke unabhängig vom Willen des Besserberechtigten, erst mit dem Ablauf der dreijährigen Frist des Art. 9. Sie dauert aber nur zwei Jahre, da der Beginn der Sperrfrist auf den Zeitpunkt des letzten Gebrauchs zurückbezogen werden muß.

ein Produktions- oder Handelsgeschäft betreiben muß[1]. „Geschäft" ist hierbei in sehr weitem Sinne zu verstehen: das gewerbsmäßige Inverkehrsetzen von Waren genügt, während Gewinnabsicht nicht erforderlich ist[2]. Aber der Betrieb eines Geschäftes ist nicht einmal unbedingt notwendig. Denn die Milderung des Gebrauchszwangs in Art. 9 läßt es zu, daß ein Markeninhaber schon eingetragen werden kann und geschützt wird, wenn er erst im Begriffe steht, ein Fabrikations- oder Handelsgeschäft zu eröffnen. Die Absicht, ein Geschäft zu eröffnen, muß daher auch für Art. 7 Ziffer 1 als genügend betrachtet werden[3]. Die Unternehmereigenschaft des Berechtigten ist damit erwiesen. Andere Anforderungen werden an den Inhaber schweizerischer Marken nicht gestellt. Die Staatsangehörigkeit und der Wohnsitz sind für die Berechtigung bedeutungslos[4]. Die Geschäftsniederlassung in der Schweiz genügt[5].

---

1 Nur eine scheinbare Ausnahme vom Erfordernis der Unternehmereigenschaft stellt Art. 7bis MG. für Kollektivmarken auf. Bei den Kollektivmarken handelt es sich nämlich nicht um Marken i. S. des Art. 1 MG., die auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe hinweisen. Vgl. Matter, S. 132 ff. Für Marken i. S. des Art. 1 MG. ist dagegen die Unternehmereigenschaft des Berechtigten unerläßlich.

2 Sandreuter, S. 8.

3 Matter, S. 127.

4 Matter, S. 128.

5 Daß die Geschäftsniederlassung in der Schweiz liegt, wird hier, bei Behandlung der Entstehung des Rechts an schweizerischen Marken, vorausgesetzt. Auf die Vorschriften des Art. 7 MG. über die Legitimation des Inhabers ausländischer Marken wird im II. Teil eingegangen.

ZWEITER TEIL

Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsquellen

Das schweizerische Recht gewährt nicht nur inländischen Marken Schutz, sondern auch ausländischen, d. h. solchen Marken, deren Inhaber ihre Geschäftsniederlassung im Ausland haben. In der Lösung der Frage, ob solchen ausländischen Unternehmungen Markenschutz zu gewähren sei und unter welchen Voraussetzungen er gewährt werden soll, ist der Gesetzgeber, vom Standpunkt des nationalen Rechtes aus gesehen, frei. Er kann der ausländischen Marke den Schutz überhaupt versagen. Er kann aber auch die ausländische Marke der schweizerischen vollständig gleichstellen und sie unter den gleichen Voraussetzungen schützen, die für diese gelten. Er kann sie aber auch andern Voraussetzungen unterstellen. Er kann endlich auch, wie dies im schweizerischen Markenrecht und im wesentlichen in allen Markenrechtsordnungen geschehen ist, den Schutz der ausländischen Marke den Erfordernissen für inländische unterstellen und darüber hinaus von weitern Voraussetzungen abhängig machen, die nur für die ausländische Marke gelten. Wie der Gesetzgeber die Frage löst, hängt einzig davon ab, welche Lösung er für die sachlich richtige hält.

Die gesetzliche Regelung auf diesem Gebiete trifft nun in erster Linie die Interessen des ausländischen Unternehmers. Für ihn, für den ausländischen Exporthandel und damit für die ausländische Wirtschaft überhaupt ist es außerordentlich wichtig, daß die Marken für Exportwaren in der Schweiz möglichst weitgehend geschützt werden. Da auf der andern Seite die Schweiz für ihren Export das gleiche Interesse an der markenrechtlichen Gesetzgebung des Auslands hat, ist die staatsvertragliche Ordnung der Rechtsstellung der ausländischen Marke die Regel. Neben das Gesetz tritt so als Rechtsquelle der Staatsvertrag.

Dabei muß aber stets berücksichtigt werden, daß der Staatsvertrag (auch wenn er in der Form allgemeinverbindlicher Normen abgefaßt ist) als solcher die Rechtsverhältnisse an der ausländischen Marke nicht regelt. Denn er kann, zwischen Staaten als Rechtssubjekten abgeschlossen, nur zwischen diesen Rechte und Pflichten schaffen. Berechtigungen und Verpflichtungen für Private ergeben sich aus dem Staatsvertrag erst mittelbar dadurch, daß er auf Grund der Staatsverfassung zum Bestandteil des Landesrechts wird. Nur in diesem Sinne tritt der Staatsvertrag als Rechtsquelle neben das Gesetz, und nur in diesem Sinne kann gesagt werden, daß ein Privater „sich auf den Staatsvertrag berufen" könne. Nur was den Inhalt seiner Rechte anbetrifft, kann er sich auf den Staatsvertrag stützen, der Grund jedoch für die Verbindlichkeit dieses Inhalts für den einzelnen Rechtsgenossen liegt in der Verfassung des Landes, dessen Hoheit er untersteht. Ein landesrechtlich gültiger Staatsvertrag hat also in bezug auf seine Verbindlichkeit die gleiche Wirkung wie ein Gesetz. Seinem Inhalte nach hat er die Bedeutung eines Spezialgesetzes.

Dieses inhaltliche Verhältnis zwischen der Markengesetzgebung und den markenrechtlichen Staatsverträgen muß hier noch besonders hervorgehoben werden. Den Inhalt des Staatsvertrags bilden internationalrechtliche Normen, welche nur die beteiligten Staaten angehen. Rechtsverhältnisse, die in keiner Beziehung stehen zu den Vertragsstaaten, werden durch ihn nicht berührt. Für deren Regelung gilt ohne Einschränkung das Markengesetz. Zu ihm steht der Staatsvertrag als Sonderrecht für bestimmte Rechtsverhältnisse in gewolltem Gegensatz. Wie weit nun dieses Sonderrecht reicht und die ordentliche Gesetzgebung ausschaltet,

ist durch dessen Auslegung zu ermitteln. Da es inhaltlich nichts anderes ist als das, was im völkerrechtlichen Vertrag vereinbart worden ist, hat seine Auslegung auch nach den Regeln zu erfolgen, die für völkerrechtliche Verträge gelten: im Vordergrund steht die historische Interpretation. Maßgebend ist der Inhalt, der auf Grund des Vertragstextes unter Berücksichtigung aller Umstände als der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gemeinsam gewollte anzusehen ist. Es ist der historische Parteiwille, der den Umfang der völkerrechtlichen Bindung und damit das Maß bestimmt, in welchen das Gesetzesrecht durch staatsvertragliches Sonderrecht ausgeschaltet wird. Obschon also der Staatsvertrag einen Teil der nationalen Rechtsordnung der Vertragsstaaten bildet, unterliegt er nicht den gleichen Auslegungsregeln wie dessen Gesetze. Diese sind nur insoweit anwendbar, als es die völkerrechtlichen Pflichten zulassen, also insbesondere dann, wenn sich aus ihrer Anwendung noch eine weitergehende Besserstellung der ausländischen Marke ergibt, als sie völkerrechtlich vorgesehen ist, nie aber im umgekehrten Falle.

2. *Die Unionen auf dem Gebiete des Markenrechts*

Die Rechtsstellung der ausländischen Marke wird heute im wesentlichen durch Unionsrecht geregelt, das in den Beziehungen der Schweiz zu den meisten Kulturstaaten an die Stelle der frühern Einzelverträge getreten ist. Vor allem gehört die Schweiz der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums schon seit deren Gründung an. Diese sog. Pariser Union erstreckt sich heute über ein sehr großes Gebiet und umfaßt die meisten Kulturstaaten der Erde. Nach dem Stand vom 1. Januar 1942 gehören ihr 38 Staaten an: Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Protektorat Böhmen und Mähren, Dominikanische Republik, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kuba, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Syrien und Libanon, Tanger, Tunis, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten von

Amerika[1]. Im Verhältnis zu allen diesen Ländern gilt in der Schweiz das in der Pariser Union vereinbarte Recht.

Dieses hat seit der Gründung der Union verschiedene Revisionen erfahren, nämlich in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925 und in London am 2. Juni 1934. Da sich nicht alle Vertragsstaaten dazu entschließen konnten, die revidierten Texte zu ratifizieren, stehen heute innerhalb der Union verschiedene Texte in Kraft. Für die Schweiz, die den Londoner Text ratifiziert hat, gilt dieser nur im Verhältnis zu denjenigen Staaten, die ihn ebenfalls ratifiziert haben, nämlich Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Marokko, Norwegen, Tanger, Vereinigte Staaten von Amerika[2]. Zwischen diesen Staaten und der Schweiz steht der Londoner Text seit dem 24. November 1939 in Kraft[3]. Für die übrigen 27 Staaten gelten noch die ältern Fassungen: während noch die Revision von Washington von allen Verbandsstaaten ratifiziert worden war, konnten sich für die Ratifikation der Haager Fassung bereits nicht mehr alle entschließen. So stehen heute 8 Staaten unter dem Recht, wie es in Washington vereinbart worden war, nämlich Bulgarien, Dominikanische Republik, Finnland, Griechenland, Irland, Kuba, Luxemburg und Rumänien, während im Verhältnis zu den übrigen 19 Staaten die Haager Fassung gilt.

Wie schon aus ihrer offiziellen Bezeichnung hervorgeht, umfaßt die Pariser Union sachlich das ganze Gebiet des gewerblichen Eigentums. Nach Art. 1 PU. ist darunter zu verstehen das Recht der Erfindungspatente, der Gebrauchsmuster, der gewerblichen Muster und Modelle, der Fabrik- und Handelsmarken, des Handelsnamens und der Herkunftsbezeichnungen oder Ursprungsbenennungen, sowie die Unterdrückung des unlautern Wettbewerbs.

Auf dem Gebiete des Markenrechts besteht innerhalb der Pariser Union noch eine engere Vereinbarung, der die Schweiz ebenfalls seit der Gründung angehört, das Madrider Abkommen vom 14. April 1891 betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handels-

1 Prop. ind. 1942, S. 1.

2 Prop. ind. 1942, S. 1.

3 Für Marokko erst seit 21. Januar 1941.

marken. Dieses Abkommen vereinigt eine Anzahl von Staaten, die sich zu einem noch weitern Ausbau des internationalen Markenschutzes, der Möglichkeit der internationalen Eintragung, entschlossen haben und deren Idee wegen der allzu großen Verschiedenheit zwischen den nationalen Gesetzgebungen im Rahmen der Pariser Union nicht verwirklicht werden konnte[4]. Von den 38 Mitgliedstaaten der Pariser Union gehören dem Madrider Markenabkommen 19 an, nämlich Belgien, Frankreich, Deutschland, Protektorat Böhmen und Mähren, Italien, Jugoslawien, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Mexiko, Niederlande, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tanger, Tunis, Türkei und Ungarn[5]. Der Geltungsbereich des Madrider Markenabkommens ist also bedeutend kleiner als derjenige der Pariser Union. Es hat wie diese in Brüssel, Washington, im Haag und in London Revisionen erfahren, von denen die letzten drei (der Washingtoner Text allerdings nur für Luxemburg und Rumänien) in Kraft stehen. Die Schweiz hat auch hier die Londoner Fassung ratifiziert.

Grundlegend bleiben auch für die Mitgliedstaaten des Madrider Markenabkommens die Bestimmungen der Pariser Union. Auf ihnen baut sich das Madrider Abkommen auf. Es kann als Union restreinte keine Vorschriften enthalten, die dem Inhalt des Pariser Unionsvertrages zuwiderlaufen, d. h. es kann den Schutz für die ausländische Marke erweitern und die Verpflichtungen der Verbandsstaaten dementsprechend vermehren, aber nicht umgekehrt die durch die allgemeine Übereinkunft garantierten Rechte einschränken. Das Madrider Markenabkommen enthält auch nicht eine vollständige Regelung des Rechts an der ausländischen Marke. Es ist vielmehr aus dem Unionsrecht zu ergänzen, denn es greift aus dem ganzen Gebiet nur ein einzelnes Institut heraus, die Registrierung, die allerdings praktisch von großer Bedeutung ist. So hat sich die vorliegende Arbeit in der Hauptsache mit dem Recht der Pariser Union zu befassen.

---

[4] Vgl. darüber Näheres bei Häsler, S. 30.

[5] Stand am 1. Januar 1942 nach Prop. ind. 1942, S. 1.

3. Bedeutung der Pariser Union für das Recht an der ausländischen Marke

Der Gesetzgeber eines Landes hat keine Veranlassung, ausländischen Markeninhabern besonders entgegenzukommen. Denn es besteht kein direktes Interesse am wirtschaftlichen Gedeihen eines im Auslande liegenden Unternehmens, besonders dann nicht, wenn es durch seinen Export die eigenen Unternehmen auf dem Inlandmarkt konkurrenziert. Die Regelung des Rechts an der ausländischen Marke durch staatsvertragliche Vereinbarung verfolgt daher, wie schon bemerkt, das Ziel, deren Stellung zu verbessern, d. h. die Bestimmungen der Markengesetze zugunsten der ausländischen Marke in dem Sinne abzuändern, daß die Vorschriften über die Voraussetzungen für den Erwerb und das Weiterbestehen des Rechts vorteilhafter gestaltet werden. Diese Tendenz, die in der Pariser Union in besonderm Maße zum Ausdruck kommt, bildet den Maßstab dafür, wann im einzelnen Falle eine Gesetzesbestimmung vor einer Vorschrift des Unionsvertrages zurückzutreten hat, weil sie ihr widerspricht. Die Verbandsländer sind durch den Vertrag nur insoweit gebunden, als sie die Rechtsstellung der ausländischen Marke nicht weniger günstig gestalten dürfen, als dieser vorschreibt. Dagegen steht es ihnen frei, über die durch die Union gewährten Rechte hinaus der ausländischen Marke noch weitere Vorteile einzuräumen. Das Recht der Union bildet also gleichsam das Minimum dessen, was der ausländische Markeninhaber in einem Verbandslande an Rechten beanspruchen kann.

Was die Entstehung des Markenrechts im besondern anbelangt, so hat die Pariser Union gerade auf diesem Gebiete gegenüber der Gesetzgebung der Verbandsländer einen weitgehenden Minimalschutz geschaffen. Deren Voraussetzungen sind vor allem diejenigen, die schon für inländische Marken gelten. Dazu kommen noch, sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach dem anderer Staaten, zwei weitere, die nur für ausländische Marken bestehen. Der Schutz der ausländischen Marke wird nämlich noch an die Bedingung geknüpft, daß sie im betreffenden Auslandsstaat bereits geschützt sei und daß dieser den inländischen Marken Gegenrecht gewähre (Art. 7, Abs. I, Ziffer 2 MG.). Diese Voraussetzungen ergeben in ihrer Gesamtheit die landesgesetzliche Rege-

lung der Entstehung des Rechts an der ausländischen Marke und sind als solche alle Gegenstand des Unionsvertrages, wenn wir von der Annahme ausgehen, daß er das Gebiet der Entstehung des Markenrechts vollständig normiert hat. Diese Normierung geschieht in der Weise, daß einzelne Voraussetzungen unverändert gelassen werden, indem über sie gar nichts bestimmt wird, während bezüglich anderer Erleichterungen vereinbart sind, entweder dadurch, daß von ihrer Erfüllung überhaupt abgesehen wird, oder dadurch, daß an ihre Erfüllung geringere Anforderungen gestellt werden, als sie das Gesetz vorsieht oder vorsehen könnte.

Die im Unionsvortrag statuierten Rechte auf dem Gebiete der Entstehung des Rechts an ausländischen Marken sind im wesentlichen folgende: in erster Linie stellt er in Art. 2 den Grundsatz auf, daß die Angehörigen der Verbandsländer den gleichen Schutz genießen sollen, den das Gesetz den Einheimischen gewährt. Dieser Grundsatz ändert nichts an den einzelnen Voraussetzungen, sondern befreit den Inhaber nur von ihrer Erfüllung, soweit sie für ihn gelten, weil er Ausländer ist. Über diese generelle Vorschrift hinaus werden nun noch verschiedene Erfordernisse im einzelnen modifiziert. So wird vor allem in Art. 6 PU. der Grundsatz des sog. Schutzes „telle quelle" ausgesprochen, der die Voraussetzungen der Eintragung, der absoluten Schutzfähigkeit und der Abhängigkeit vom Auslandsschutz betrifft und der innerhalb des Madrider Markenabkommens durch die Möglichkeit der internationalen Registrierung ergänzt wird. Über die relative Schutzfähigkeit enthalten die Artikel 4 und 6bis Bestimmungen, und in Art. 5 wird der Gebrauchszwang geregelt. Aus dem vorliegenden Stoff ergibt sich der Aufbau der folgenden Darstellung.

II. Die Gleichberechtigung von Ausländern und Inländern nach Art. 2 PU

1. Der Grundsatz der Gleichberechtigung

Der Unionsvertrag enthält als grundlegenden Gedanken das Prinzip der Gleichberechtigung der Ausländer gegenüber den Inländern. Dieser Grundsatz, der in seiner Einfachheit und Allgemeinheit auf dem Gebiet der völkerrechtlichen Verträge sich nur noch in der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst findet, wird in Art. 2 Abs. I PU. ausgesprochen: „Die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer genießen in allen andern Ländern des Verbandes in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den Einheimischen gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden." Die Angehörigen der Verbandsländer werden so in ihren Rechten den Inländern gleichgestellt[1]. Vorschriften, die für Ausländer gelten, weil sie Ausländer sind und eine Benachteiligung gegenüber den Inländern bedeuten, finden also innerhalb der Union keine Anwendung. Die Tragweite dieser Gleichberechtigung erläutert der weitere Satz des Art. 2 Abs. I PU.: „Demgemäß haben sie den gleichen Schutz wie die Einheimischen und dieselben gesetzlichen Rechtsmittel gegen jeden Eingriff in ihre Rechte, unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen und Förmlichkeiten, welche die innere Gesetzgebung den Einheimischen auferlegt", ferner Abs. III: „Ausdrücklich vorbehalten bleiben die

---

[1] Die Bezeichnung „Einheimische" in der amtlichen Übersetzung ist nicht ganz zutreffend, denn der maßgebende französische Text spricht von „nationaux", was weniger schön, aber treffender mit „Inländer" wiedergegeben wird. Gemeint ist damit der eigene Staatsangehörige, im Gegensatz zum Angehörigen eines ausländischen Staates. Vgl. für viele Kohler, S. 238; a. A. Osterrieth, Lehrbuch, S. 456, der unter „nationaux" die eigenen Gewerbsangehörigen verstehen will. Diese These hat aber mit Recht keine Anhänger gefunden und läßt sich heute überhaupt nicht mehr vertreten, nachdem die Konferenz von Washington selbst durch Aufnahme des Abs. II in den Art. 2 sich für die Interpretation des Abs. I im ersten Sinne entschieden hat. (Über Abs. II vgl. weiter unten S. 44.)

Bestimmungen eines jeden der Verbandsländer über das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren und die Zuständigkeit sowie über die Domizilerwählung oder die Bestellung eines Vertreters, welche nach den Gesetzen über das gewerbliche Eigentum erforderlich sein sollten." Für die Entstehung des Markenrechts ergibt sich aus Art. 2, daß für die Ausländer die gleichen Voraussetzungen gelten wie für die Inländer.

Der Grundsatz der Gleichberechtigung ist angesichts der Verschiedenheit der einzelnen Gesetzgebungen nicht selbstverständlich. Denn seine Anwendung führt dazu, daß unter Umständen dem Ausländer weitergehende Rechte eingeräumt werden, als er selber und als vor allem der eigene Staatsangehörige im betreffenden Auslandsstaat beanspruchen kann, so daß in einem solchen Falle von einer entsprechenden Gegenleistung des Auslandstaates abgesehen wird[2]. Wenn beispielsweise im Inland die Gebühr für die Eintragung einer Marke niedriger ist als im Ausland, so ergibt sich aus der Gleichberechtigung in dieser Hinsicht eine Belastung, da der Ausländer nun für sich die niedrige Gebühr beanspruchen kann, während der eigene Staatsangehörige im Ausland sich mit der höhern Taxe begnügen muß. Der Staat, der seinen Angehörigen unter leichten Bedingungen einen gut ausgebauten Markenschutz bietet, muß sich damit begnügen, daß seinen Angehörigen im Ausland vielleicht unter schwereren Bedingungen ein weniger gut ausgebauter Schutz offensteht[3]. Wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung trotzdem in das Unionsrecht aufgenommen worden ist, so erklärt sich dies vor allem aus dem Umstand, daß es auf dem Gebiete der Wirtschaft für einen Staat nicht so sehr darauf ankommt, welches die Nationalität des Unternehmers ist,

---

[2] Vgl. Isay in GRUR., 1922, S. 29.

[3] Daher wollte im Haag die amerikanische Delegation dem Art. 2, Abs. 1 einen Zusatz anhängen, der die Verbandsstaaten ermächtigt, die Gleichberechtigung faktisch an die Bedingung zu knüpfen, daß die ausländische Gesetzgebung für den Inländer die gleichen Vorteile biete wie die eigene. Die vorgeschlagene, mit starker Mehrheit abgelehnte Bestimmung lautete: „Toutefois, il est entendu, que chacun des pays contractants se réserve le droit d'imposer, en matière de propriété industrielle, aux ressortissants de tout autre pays contractant l'accomplissement de certaines ou de toutes les conditions imposées en cette matière à ses ressortissants par cette autre pays." (Vgl. Plaisant, S. 47.)

sondern vielmehr, ob das Unternehmen auf dem eigenen Territorium liegt oder im Ausland.

In der Berücksichtigung dieses Interesses ist der Verbandsstaat aus Art. 2 nicht gebunden. Er wird durch das Prinzip der Gleichberechtigung von Inländern und Ausländern nicht gezwungen, ausländische (im Ausland gelegenen Unternehmungen gehörende) Marken den inländischen gleichzustellen. Wenn er an die ausländischen Marken höhere Anforderungen stellt, so gelten diese ja gleicherweise für Inländer und Ausländer, deren Unternehmen im Ausland liegt. So hindert Art. 2 einen Verbandsstaat vor allem nicht daran, den Schutz der ausländischen Marke von deren Schutz im betreffenden Auslandsstaat, oder deren Eintragung vom Bestehen eines Eintrags im Auslandsstaat abhängig zu machen[4]. Denn wenn Art. 2 verlangt, daß der Ausländer alle Bedingungen und Formalitäten erfüllt, die das Gesetz für den Inländer vorsieht, so sind damit nicht nur diejenigen gemeint, die für inländische Marken gelten, sondern, wenn der Ausländer Inhaber einer ausländischen Marke ist, auch diejenigen für ausländische Marken, also insbesondere die Bedingung des Schutzes im Ausland.

Der Unionsvertrag begnügt sich nicht damit, den Unterschied der Staatsangehörigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes innerhalb der Union verschwinden zu lassen. Nicht nur die Angehörigen der Verbandsländer haben die gleichen Rechte wie die Inländer, denn in Art. 3 PÜ. wird der Kreis der Gleichgestellten noch erweitert: „Den Angehörigen der Verbandsländer sind gleichgestellt solche Angehörige der dem Verband nicht beigetretenen Länder, welche im Gebiet eines Verbandslandes wohnen oder daselbst wirkliche oder ernst zu nehmende gewerbliche oder Handelsniederlassungen haben." Wenn man auch aus guten Grün-

[4] Das behauptet Marck, S. 20: „Dem Grundsatz dieses Artikels (Art. 2) nicht ganz entsprechend ist die Gesetzgebung der meisten Unionsstaaten, daß für die Eintragung eines Warenzeichens für Ausländer [gemeint ist: für ausländische Unternehmen] der Heimatschutz für dasselbe Zeichen nachgewiesen werden muß." Vgl. auch Actes Londres, S. 180. Die gleiche Auffassung wird von Saxer, S. 58, zu Unrecht auch Laborde, S. 250, zugeschrieben. Dort wird aber nur festgestellt, daß es für die Geltendmachung der Vorteile aus Art. 2, im Gegensatz zu Art. 6, keiner vorgängigen Eintragung im Ursprungsland bedarf. Es ist nur von den Voraussetzungen der Anwendbarkeit von Art. 2 die Rede, nicht von dessen Inhalt.

den darauf verzichtet hat, den Angehörigen der nicht beigetretenen Staaten schlechtweg die Rechte aus Art. 2 zu gewähren, so wollte man sie diesen Ausländern doch dann nicht versagen, wenn sie durch den Wohnsitz oder durch die Niederlassung ihres Geschäfts in ständigen Beziehungen mit einem Verbandsland stehen und an dessen wirtschaftlichem Leben teilnehmen[5]. Auch wer also in einem Verbandslande bloß wohnt oder dort seine geschäftliche Niederlassung hat, kann in einem andern Verbandslande unter den gleichen Bedingungen die gleichen gewerblichen Schutzrechte geltend machen, die dessen Gesetze den Inländern gewähren.

Über die Gleichstellung der Ausländer nach Art. 2 Abs. I und Art. 3 PU. hinaus geht Art. 2 Abs. II[6], indem er vorschreibt, daß der Genuß irgendeines der Rechte des gewerblichen Eigentums für die Verbandsangehörigen keinesfalls von der Bedingung abhängig gemacht werden dürfe, daß sie einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in dem Lande haben, wo der Schutz beansprucht wird. Würden danach in einem Verbandslande nur solche Marken geschützt, deren Inhaber dort einen Wohnsitz oder eine Niederlassung haben, so könnte sich dieser, sofern er Unionsangehöriger im Sinne von Art. 2 Abs. I und Art. 3 ist, auf Abs. II berufen. Die Berufung auf die Gleichberechtigung allein hilft hier nämlich nicht, wenn die Bedingung des Wohnsitzes oder der Niederlassung im Inland gleichermaßen auch für die eigenen Staatsangehörigen gilt[7]. Dadurch daß nun Abs. II dem Ausländer die Möglichkeit gibt, trotz Fehlen eines Wohnsitzes oder einer geschäftlichen Niederlassung Rechte zu erwerben, geht er über das Prinzip der Gleichberechtigung hinaus und stellt den Ausländer besser. Auf

---

[5] Prop. ind. 1890, S. 188.

[6] Dieser Absatz wurde in der Konferenz von Washington auf Vorschlag der französischen Delegation hin aufgenommen, um den Schutz ausländischer gewerblicher Muster und Modelle von der Bedingung des Wohnsitzes und der Niederlassung zu befreien. Vgl. Actes Washington, S. 270.

[7] Die deutsche und österreichische Rechtsprechung haben allerdings derartige Bestimmungen ihrer Rechtsschutzgesetze schon vor Aufnahme des Abs. II in die Union nach Art. 2 Abs. 1 dahin ausgelegt, daß für Unionsangehörige die Gewährung des Schutzes auf Grund dieser Gesetze keineswegs davon abhänge, daß sie im Inland Wohnsitz oder Niederlassung haben, dies im Gegensatz zu andern Staaten. Vgl. „Die Washingtoner Verträge", Manz'sche Gesetzesausgabe, Wien 1913, Verfasser nicht genannt.

dem Gebiete des Markenrechts hat diese Bestimmung vor allem in bezug auf die Geschäftsniederlassung Bedeutung. Sie führt nämlich dazu, daß die Verbandsländer ausländische Marken in jedem Falle zu Schutz zulassen müssen. Denn die Versagung des Schutzes ausländischer Marken wäre gerade das, was Abs. II vermeiden will: die Versagung eines gewerblichen Schutzes nur deswegen, weil der Berechtigte im Ausland niedergelassen ist. Es bleibt natürlich einem Verbandsland vorbehalten, für ausländische Marken besondere Bedingungen aufzustellen, die über diejenigen für inländische Marken hinausgehen, denn in diesem Falle wird der Schutz nicht allein deswegen versagt, weil eine Geschäftsniederlassung im Inland fehlt, sondern weil die wegen mangelnder Geschäftsniederlassung im Inland noch zusätzlich aufgestellten Erfordernisse nicht erfüllt sind[8], so daß darin kein Verstoß gegen Art. 2 II erblickt werden kann.

In der Schweiz ist die Gleichberechtigung der Angehörigen der Verbandsländer und der ihnen nach Art. 3 PU. gleichgestellten übrigen Ausländer schon durch das Markenschutzgesetz gesichert, so daß sich der Ausländer gar nicht auf den Unionsvertrag zu berufen braucht. Art. 7 MG., der die Voraussetzungen der Legitimation zur Hinterlegung und damit die Möglichkeit umschreibt, Subjekt eines Markenrechts zu sein, macht keinen Unterschied zwischen Unternehmern schweizerischer und ausländischer Nationalität. Es wird einzig auf die Geschäftsniederlassung abgestellt[9].

---

[8] Richtig daher Pinzger in GRUR., 1928, S. 324.

[9] Art. 7 Abs. I enthält drei Kategorien von Personen, die zur Hinterlegung legitimiert sind:

1. Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende, welche daselbst eine feste Handelsniederlassung haben;
2. Industrielle, Produzenten und Handeltreibende, deren Geschäft sich in einem Staat befindet, welcher der Schweiz Gegenrecht hält, sofern sie nämlich den Beweis erbringen, daß ihre Marken oder Geschäftsfirmen im betreffenden Staate geschützt sind;
3. öffentliche Verwaltungen des Inlandes oder Auslandes, die ein Produktions- oder Handelsgeschäft betreiben; ausländische öffentliche Verwaltungen haben den Beweis zu erbringen, daß ihre Marken in dem Staat, dem sie angehören, geschützt sind und daß dieser der Schweiz Gegenrecht hält.

Der Ausländer kann daher den Schutz des Gesetzes unter den gleichen Bedingungen wie der Schweizer erlangen, gleichviel ob er nun Angehöriger eines Unionsstaates sei oder nur in einem Unionsstaat seine Geschäftsniederlassung oder seinen Wohnsitz habe oder ob er gar überhaupt in keiner Beziehung zu einem Unionsstaate stehe. Auch mit Art. 2 Abs. II PU. steht Art. 7 MG. nicht in Widerspruch, denn die Bedingung des Wohnsitzes in der Schweiz ist ihm unbekannt, und die Geschäftsniederlassung in der Schweiz ist nicht conditio sine qua non für einen schweizerischen Markenschutz, sondern lediglich ein Umstand, der von den besondern Vorschriften dispensiert, die für ausländische Marken gelten, nämlich von der Bedingung des Schutzes der Marke und des Gegenrechts im Auslandsstaat.

2. Bedeutung des Art. 2 im System des Unionsvertrags

Art. 2 PU. ist im Rahmen des Unionsrechts nicht nur dadurch bedeutungsvoll, daß er die Gleichberechtigung von Ausländern und Inländern proklamiert. Aus ihm ergibt sich nämlich auch noch das Prinzip der grundsätzlichen Anwendbarkeit der innern Gesetzgebung sowie die Umschreibung des Kreises der durch den Unionsvertrag begünstigten Personen.

1. Dem in Art. 2 Abs. I aufgestellten Satz, wonach die Angehörigen der Verbandsländer in bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz die gleichen Vorteile genießen, die die betreffnden Gesetze den Inländern gewähren, wurde auf der Haager Konferenz der Zusatz angefügt: „und zwar unbeschadet der durch die gegenwärtige Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte". Dem Grundsatz des Art. 2, daß der Ausländer, wenn er in einem Lande Schutz erlangen will, sich der innern Gesetzgebung dieses Landes zu unterziehen hat, werden hier die besonders vorgesehenen Rechte des Unionsvertrages als Ausnahmen gegenübergestellt. Soweit also nicht durch besondere Bestimmungen des Unionsrechts den Ausländern weitergehende Rechte verschafft werden, findet die Gesetzgebung des Landes Anwendung, in welchem er Schutz beansprucht, mit andern Worten: soweit solche besondern Bestim-

mungen bestehen, wird der Ausländer von ihr befreit. Das Prinzip der grundsätzlichen Anwendung der Gesetzgebung jedes Landes, das hier zum Ausdruck kommt[1], besagt für die Entstehung des Markenrechts im besondern, daß für die Entstehung eines Markenschutzes für Ausländer die Voraussetzungen der Markengesetzgebung eines Verbandslandes für Inländer anwendbar sind, soweit nicht besondere Normen des Unionsrechts von der Erfüllung einzelner Voraussetzungen ganz oder teilweise befreien. Ein Beispiel mag dies erläutern[2]: vor der Haager Revision enthielt der Unionsvertrag keine Bestimmung über den Gebrauchszwang für Marken. Nach dem Grundsatz des Art. 2 waren daher in jedem Lande die Ausländer (i. S. der Artikel 2 und 3) den Vorschriften der innern Gesetzgebung über den Gebrauchszwang unterstellt[3]. Nachdem nun durch die Haager Revision die Bestimmung des Art. 5 lit. C Abs. I aufgenommen worden ist, wird der Gebrauchszwang in der Weise gemildert, daß das Markenrecht untergehen soll nicht durch den Nichtgebrauch während einer bestimmten Frist allein, sondern erst durch einen nicht hinreichend begründeten Nichtgebrauch. Soweit also die Gesetzgebung eines Landes den strengen Gebrauchszwang kennt, kann sich nach Inkrafttreten der Haager Fassung der Ausländer auf die besondere Bestimmung des Art. 5 lit. C Abs. I berufen. Das Prinzip der Anwendung der Gesetzgebung eines jeden Landes unter Vorbehalt der durch die Union besonders gewährten Vorteile bewirkt also, daß dem Ausländer die Möglichkeit gegeben ist, sich auf Unionsrecht zu berufen, wenn dieses ihm mehr Vorteile bietet, oder umgekehrt auf die Gesetzgebung des Landes, in welchem er Schutz beansprucht, wenn diese vorteilhafter ist als das Unionsrecht. Dieses unter der Bezeichnung „minimum de garanties" bekannte System hat zur Folge, daß die durch den Unionsvertrag begünstigten Personen gegenüber den andern, insbesondere den Inländern, niemals schlechter, wohl aber in verschiedener Hinsicht besser gestellt sind. Es bleibt Sache der Gesetzgebung oder der

---

[1] Osterrieth, Haager Konferenz, S. 29.

[2] Das gewählte Beispiel betrifft zwar nicht eine Entstehungsvoraussetzung, sondern einen Untergangsgrund, empfiehlt sich jedoch durch seine Einfachheit.

[3] Osterrieth, Haager Konferenz, S. 45.

Rechtsprechung eines jeden Verbandslandes, zu bestimmen, ob auch diesen die in der Union enthaltenen Rechte zukommen sollen.

Das führt zur weitern, schon oben berührten Frage nach dem Kreis der durch die Union begünstigten Personen. Auch hier ergibt sich die Lösung aus Art. 2. Zunächst stellt er allerdings lediglich fest, wer sich auf den Grundsatz der Gleichberechtigung berufen kann: es sind dies einmal „die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer". Dazu gehören natürlich nicht die Angehörigen des Staates selbst, in dem der Schutz beansprucht wird. Dies geht eindeutig aus der Wendung „genießen in allen andern Verbandsstaaten" hervor. Diesen Angehörigen der andern Verbandsländer (im folgenden nach allgemeinem Sprachgebrauch kurz „Verbandsangehörige" genannt[4]) sind nach Art. 3 gleichgestellt die Angehörigen der dem Verband nicht beigetretenen Länder mit Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung auf dem Gebiete eines Verbandslandes[5]. Daß darunter auch solche Ausländer zu verstehen sind, die im Staate selbst, wo der Schutz beansprucht wird, Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung haben, erscheint nach dem Wortlaut des Art. 3 als wahrscheinlich, denn auch das Gebiet dieses Staates ist das „Gebiet eines Verbandslandes". Doch spricht der Zweck dieser Bestimmung dafür, daß mit „Verbandsland" wie in Art. 2 Abs. I nur die andern Verbandsländer gemeint sind. Denn mit Art. 3 sollten nicht etwa die der Union nicht beigetretenen Staaten begünstigt werden[6]. Deren Angehörige sollten lediglich deshalb begünstigt werden, weil sie mit der Wirtschaft eines andern Verbandslandes durch Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung verbunden sind. Art. 3 umfaßt daher nur die in andern Verbandsländern wohnhaften oder niedergelassenen Ausländer[7], und es steht jedem Land frei, durch die eigene Gesetzgebung den auf seinem Territorium wohnhaften oder geschäftlich niedergelassenen Angehörigen der der Union nicht beigetretenen Staaten die Gleichberechtigung mit den Inländern zu versagen oder zuzugestehen. Zusammenfassend kann daher ge-

---

4 Vgl. Osterrieth, Haager Konferenz, S. 31.

5 Vgl. oben S. 43.

6 Vgl. Näheres in Prop. ind. 1890, S. 188.

7 Braun-Capitaine, S. 474.

sagt werden, daß mit den Inländern nach Art. 2 gleichberechtigt sind alle Ausländer, die Angehörige eines andern Verbandslandes sind oder daselbst ihren Wohnsitz oder ihre Geschäftsniederlassung haben[8].

Damit ist nun aber nicht nur der Kreis der aus Art. 2 begünstigten Personen umschrieben, sondern gleichzeitig auch der Kreis derjenigen Personen, die sich auf die durch den Unionsvertrag daneben besonders vorgesehenen Vorteile berufen können. Das ergibt sich aus dem schon erwähnten Zusatz zu Art. 2 Abs. I „und zwar unbeschadet der durch die gegenwärtige Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte". Denn hier werden, wie schon hervorgehoben worden ist, dem Grundsatz der Gleichberechtigung die besonders vorgesehenen Rechte als Ausnahme gegenübergestellt. Den gleichen Personen, die sich auf den Grundsatz der Gleichberechtigung berufen können, bleibt es somit vorbehalten, auch die Rechte aus den Sonderbestimmungen der Union geltend zu machen. Art. 2 und 3 bestimmen also nicht nur die aus Art. 2 berechtigten, sondern die aus der Union berechtigten Personen überhaupt.

Dieser Satz bedarf allerdings in zweifacher Hinsicht einer Präzisierung, die sich ebenfalls aus dem Verhältnis des Art. 2 und 3 als generelle Vorschrift zu den übrigen Artikeln als Spezialvorschriften ergibt. Wenn sich auf die Gleichberechtigung auch nur die verbandsangehörigen Ausländer i.´S. von Art. 2 und 3 berufen können, so geht aus dem Vorbehalt der durch die Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte nicht zwingend hervor, daß auch diese nur den verbandsangehörigen Ausländern zukommen. Das kann nur angenommen werden, sofern eine solche Sondervorschrift

---

[8] Osterrieth-Axster, S. 52, subsumiert unter Art. 3 PU. auch die eigenen Staatsangehörigen, die in einem andern Verbandsland Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung haben, ohne diese dem eindeutigen Wortlaut widersprechende Auslegung zu begründen. Es wird lediglich auf den damit verbundenen, praktisch allerdings wichtigen Vorteil hingewiesen, daß der eigene Staatsangehörige, der im Ausland eine Geschäftsniederlassung hat, sich für seine Schutzrechte im Heimatland dann auf die Union berufen könne. Dieser Vorteil kommt ihm aber nicht kraft Unionsrechts zu, sondern kann höchstens vom Standpunkt der Gesetzgebung des Einfuhrlandes aus begründet werden. Gegen diese Auffassung wendet sich denn auch mit Recht Braun-Capitaine, S. 474.

nicht ausdrücklich den Kreis der Berechtigten erweitert. In diesem Fall ist das besonders vorgesehene Recht nicht nur bezüglich des Inhalts eine Spezialvorschrift, die als solche der allgemeinen vorgeht, sondern zugleich auch bezüglich der berechtigten Personen. Eine solche Ausdehnung des Kreises der Berechtigten für einzelne Sonderrechte der Union findet sich in Art. 6 PU., indem sich auch eigene Staatsangehörige auf die darin gewährten Vorteile berufen können[9].

Die gleiche Überlegung gilt auch im umgekehrten Falle bei der Frage, ob Art. 2 und 3 die aus dem Unionsvertrag berechtigten Personen in dem Sinne bestimmen, daß alle diese Personen sich auf die Sonderrechte berufen können. Auch hier können für die Sonderrechte abweichende Bestimmungen bestehen, indem der Kreis der Berechtigten ausdrücklich enger gezogen wird. Denn der Vorbehalt der besonders vorgesehenen Rechte gilt für die Unionsangehörigen i. S. von Art. 2 und 3 eben nur dann, wenn solche Rechte für sie bestehen. Eine Einschränkung in dieser Hinsicht enthält ebenfalls Art. 6 PU., der den Schutz „telle quelle" nur gewährt für Marken, die im sog. Ursprungsland eingetragen sind. Diese Vorschrift, in Verbindung mit der Gesetzgebung eines Verbandslandes, kann unter Umständen Verbandsangehörige vom Vorteil des Art. 6 ausschließen[10].

III. Das Recht auf den qualifizierten Schutz „telle quelle"

Von den Sonderrechten der Übereinkunft ist auf dem Gebiete des Markenrechts am wichtigsten das Recht auf den sog. telle-quelle-Schutz nach Art. 6 PU. Art. 6 lit. A lautet: „Jede im Ursprungsland regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke

---

9 Vgl. unten S. 79.

10 Vgl. unten S. 78.

soll in den andern Vertragsländern unter den nachstehenden Vorbehalten unverändert zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden."[1] Diese Bestimmung umschreibt einmal den Inhalt des gewährten Sonderrechts, der darin besteht, daß eine Marke unverändert zur Hinterlegung zugelassen und geschützt wird. Dann enthält sie auch die Voraussetzung, an die dieses Recht geknüpft ist, den Schutz der Marke im Ursprungsland (sog. Abhängigkeit der ausländischen Marke)[2]. Sowohl der Inhalt des Schutzes „telle quelle" als auch seine Voraussetzung haben in der Literatur und Rechtsprechung zu zahlreichen Diskussionen Anlaß gegeben, die ihren Grund haben einerseits in der Unbestimmtheit der Formulierung des Art. 6 und andererseits in der Verschiedenheit der nationalen Markengesetze in der Regelung der Institute, die durch diesen Artikel berührt werden: der Markeneintragung, der absoluten Schutzfähigkeit und der Abhängigkeit der ausländischen Marke. Mit dem Sonderrecht des Schutzes „telle quelle" steht sodann in engem Zusammenhang die Frage, unter welchen Voraussetzungen durch das Unionsrecht ein Schutz schlechthin (im Gegensatz zum weitergehenden Schutz „telle quelle") gewährt werde oder zu gewähren sei. Diese Frage ist in einem folgenden Kapitel zu behandeln.

1. Grundsatz

Nach Art. 6 lit. A muß eine Marke „telle quelle", d. h. so wie sie ist, zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Es geht aus dieser Formulierung zunächst nicht ohne weiteres hervor, was unter „telle quelle" zu verstehen ist. Man könnte vor allem annehmen, daß damit eigentlich nur gemeint sei, daß die

---

1 Der französische Text lautet: „Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union sous les réserves indiquées ci-après."

2 Art. 6 spricht zwar nur von einer regelrechten Eintragung im Ursprungsland. Wir nehmen aber die Ergebnisse der weiter unten folgenden Untersuchung vorweg und bezeichnen diese Voraussetzung als „Schutz" im Ursprungsland.

zu schützende Marke die gleiche sein muß wie die im Ursprungsland eingetragene, so daß durch die Klausel „telle quelle" lediglich die Identität der Marke sichergestellt werden soll. Danach bestände das Sonderrecht des Art. 6 darin, daß eine Marke Anspruch auf Eintragung und Schutz hat, trotzdem sie eine ausländische ist, wenn sie nur den Vorschriften der Gesetzgebung des Einfuhrlandes entspricht und im Ursprungsland geschützt ist. Daß dies nicht der Sinn des Art. 6 ist, geht deutlich aus der weitern Bestimmung der lit. B hervor: „Es können jedoch zurückgewiesen oder als ungültig erklärt werden ..." (es folgen die einzelnen Zurückweisungsgründe). Daraus muß geschlossen werden, daß Art. 6 lit. A in die Normen des Einfuhrlandes über die Eintragungs- und Schutzvoraussetzungen eingreift: eine Marke muß „telle quelle" zur Hinterlegung zugelassen, kann „jedoch" in bestimmten Fällen zurückgewiesen werden; sie muß „telle quelle" geschützt, kann „jedoch" für ungültig erklärt werden. Steht danach fest, daß durch Art. 6 lit. A bestimmte Normen der Gesetzgebung des Einfuhrlandes über Eintragungs- und Schutzvoraussetzungen ausgeschaltet werden, so ist damit allerdings noch nicht gesagt, welche Normen dies sind, d. h. wie weit das telle-quelle-Prinzip reicht. Denn die Ausnahme bestätigt wohl die Regel, aber sie sagt nichts über deren Umfang. Dessen nähere Bestimmung kann nur aus der Entstehungsgeschichte des Art. 6 ermittelt werden[1].

Art. 6 lit. A war schon in der Pariser Fassung des Unionsvertrags enthalten, und es erhoben sich schon damals Zweifel über seine Auslegung. Um diese zu beseitigen, wurde dem Schlußprotokoll als erläuternde Bestimmung Ziffer 4 eingefügt mit folgendem Wortlaut: „Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvue qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque

[1] Vgl. hierüber vor allem Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 1 ff, auf den sich die nachfolgenden historischen Hinweise in der Hauptsache stützen.

et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application." Damit wurde die Tragweite des telle-quelle-Prinzips nach einer Richtung hin präzisiert. Wenn nach dem Willen der Vertragsparteien Art. 6 tatsächlich den Sinn hatte, gewisse Vorschriften der innern Gesetzgebung jedes Staates über die Voraussetzungen des Markenschutzes von der Anwendung auszuschließen, so sollten damit doch nicht alle Vorschriften getroffen werden, sondern nur diejenigen, welche die Form der Marke zum Gegenstand haben, d. h. die Zeichen, aus denen die Marke besteht. Die übrigen Vorschriften der Gesetzgebung über die Entstehung und den Untergang des Markenschutzes sollten in Kraft bleiben, soweit sie nicht durch anderweitige Bestimmungen der Übereinkunft aufgehoben werden. Durch Art. 6 sollten also vor allem nicht die Vorschriften des Einfuhrlandes über den Gebrauchszwang, das Bestehen einer Geschäftsniederlassung, die Sperrfrist und die Gültigkeit der Markenübertragung berührt werden, ebensowenig aber auch die Voraussetzung der relativen Schutzfähigkeit, denn auch diese gehört zweifellos nicht zu den Schutzvoraussetzungen, welche die Marke als solche zu erfüllen hat: jede Marke, welches auch ihre Form und ihr Inhalt sei, kann relativ schutzunfähig sein, sie braucht es aber nicht. Der Grund für die relative Schutzunfähigkeit liegt außerhalb der Marke, eben im Bestehen eines Drittrechts, das verletzt wird[2]. Die Bedeutung der Ziffer 4 des Pariser Schlußprotokolls liegt also darin, daß er die Tragweite des telle-quelle-Prinzips, wenn auch unklar auf die Form, so jedenfalls auf die absolute Schutzfähigkeit der Marke beschränkt.

Damit waren aber die Schwierigkeiten in der Auslegung durchaus noch nicht aus dem Wege geräumt. Vielmehr gaben die Ausdrücke „forme de la marque" und „signes qui la composent" zu neuen Meinungsverschiedenheiten Anlaß, da sie nicht eindeutig sind[3]. Mit der Zeit zeigte sich immer mehr, daß es aussichtslos war, positiv zu umschreiben, in welchen Fällen eine Marke unter

---

2 Deshalb ist die Ausdrucksweise „die Marke ist relativ schutzunfähig" wohl praktisch, aber nicht genau, denn damit will ja nur gesagt werden, daß die Marke für ihren Inhaber nicht schutzfähig sei.

3 Vgl. dazu vor allem Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 17.

allen Umständen, ohne Rücksicht auf die Gesetzgebung des Einfuhrlandes geschützt werden müsse. So versuchte man es mit einer negativen Umschreibung und bestimmte nur diejenigen Marken, die keinen Anspruch auf Schutz „telle quelle" haben sollten. Dieses System fand die Zustimmung der Konferenz von Washington. Dort ließ man den Grundgedanken des Schutzes „telle quelle", so wie er bereits in Paris formuliert worden war, bestehen und fügte in einem weitern Absatz die Ausnahmen an. Dafür wurde Ziffer 4 des Schlußprotokolls fallen gelassen. Seit dieser Umgestaltung in Washington im Jahre 1911 hat Art. 6 keine wesentlichen Änderungen mehr erfahren.

Für die Auslegung des Art. 6 ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Einmal steht nun fest, daß auch Wortmarken (deren Zulassung auf Grund der Ziffer 4 des Pariser Schlußprotokolls vor allem zweifelhaft gewesen war) zum Schutze zugelassen werden müssen, da sie nicht unter den Marken figurieren, die nach lit. B zurückgewiesen werden dürfen[4].

Ferner zeigt es sich, daß Ziffer 4 des Pariser Schlußprotokolls auch für die Auslegung des heutigen Textes herangezogen werden muß, da er die Gültigkeitserfordernisse für Marken in jedem Lande nur soweit ausschaltet, als sie die absolute Schutzfähigkeit bzw. Schutzunfähigkeit der Marke betreffen[5]. Denn das geht weder aus

---

[4] Über den Inhalt der lit. B des Art. 6 vgl. weiter unten.

[5] Im gleichen Sinne Saxer, S. 22, BGE. 55 II 62. Unrichtig Allart, S. 495: „Il résulte de cette rédaction que la marque sera désormais protégée „telle quelle" à tous les points de vue: quant au signe qui la constitue, quant à sa validité, quant à sa propriété, sauf le droit pour l'État dans lequel la protection est demandée, de la refuser dans les hypothèses déterminées par l'article 6." Die Begründung dieser Behauptung ist denn auch nicht überzeugend: „En effet, si les questions de validité autres que celles ayant trait à la nature du signe constituant la marque avaient dû, comme par le passé, continuer d'être regies en principe par la loi du pays d'importation, il aurait été inutil de prévoir dans la Convention les cas, où la protection pourrait être refusée." Die Aufzählung der Ausnahmen hatte ihren guten Sinn, indem damit auf dem Gebiete der absoluten Schutzfähigkeit, nicht des Schutzes überhaupt über die Tragweite des telle-quelle-Prinzips Klarheit geschaffen wurde. — Unrichtig oder zum mindesten ungenau ist daher auch die Behauptung verschiedener deutscher Kommentare, daß die Löschung der Marke im Zweitanmeldestaat nur aus den Gründen des Art. 6 lit. B verlangt werden könne:

der Umschreibung der Ausnahmen in lit. B hervor, noch aus der positiven Formulierung des Grundsatzes in lit. A. Diese verlangt einfach, daß eine Marke „telle quelle" zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden soll, d. h. ohne Rücksicht auf die Gesetzgebung des Staates, in dem der Schutz verlangt wird. Diese generelle Formulierung legt an sich den Schluß nahe, daß Eintragung und Schutz im Einfuhrland überhaupt nur aus den in lit. B als Ausnahmen zugelassenen Fällen möglich ist, daß also zum Beispiel die Schutzverweigerung wegen Nichtgebrauchs der Marke, weil in lit. B. nicht vorgesehen, ausgeschlossen sein soll. Daß der Eingriff des Art. 6 in die Gesetzgebung der Verbandsstaaten nicht so weit gehen will, läßt sich mit Bestimmtheit nur aus Ziffer 4 des Pariser Schlußprotokolls ableiten. Mit deren Streichung in Washington bezweckte man ja lediglich, die unbestimmten Ausdrücke „forme de la marque" und „signes qui la composent" aus dem Unionstext verschwinden zu lassen, nicht aber, das telle-quelle-Prinzip über das Gebiet der absoluten Schutzfähigkeit hinaus auf die Schutzvoraussetzungen überhaupt auszudehnen. Der Vorschlag des Berner Büros für die Washingtoner Konferenz hatte diesen einschränkenden Gedanken der Ziffer 4 des Schlußprotokolls noch enthalten[6]. Die darauf hinzielende Wendung wurde aber im Verlauf der Beratungen fallen gelassen, ohne daß von einer

---

Busse, S. 430, Marck, S. 52, insbesondere Freund-Magnus-Jüngel, S. 108: „In Abs. II des Art. 6 sind die materiellrechtlichen Gründe erschöpfend aufgeführt, aus denen eine ausländische Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder wieder gelöscht werden kann. Daher keine Übernahme jener die Tragweite der telle-quelle-Klausel erläuternden Bemerkung des Pariser Schlußprotokolls in das Washingtoner Schlußprotokoll." Das gleiche gilt auch für Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 18: „Nach dem endlich angenommenen Beschluß ist der Grundgedanke des Art. 6 folgender: „jedes Verbandsland ist verpflichtet, alle im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen Marken einzutragen und zu schützen, mit alleiniger Ausnahme solcher Zeichen, die unter eine der ausdrücklich als zurückweisungsfähig bezeichneten Kategorien fallen."

6 Dessen Abs. I lautete: „Toute marque de fabrique et de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine et répondant, au point de vue des signes qui la composent, aux prescriptions legales en vigueur dans ces pays, sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, même si, par sa forme, elle ne satisfait pas à la législation de ces pays." Vgl. Actes Washington, S. 51.

Ausdehnung des telle-quelle-Prinzips die Rede war[7]. Es muß daher angenommen werden, daß dieser Gedanke der Ziffer 4 des Schlußprotokolls auch dem Text von Washington zugrunde liegt.

Art. 6 lit. A führt noch zu einer weitern Auslegungsfrage. Der Schutz „telle quelle" wird jeder im Ursprungsland eingetragenen „Fabrik- oder Handelsmarke" gewährt. Was der Unionsvertrag unter einer Marke allgemein oder auch nur in bezug auf Art. 6 versteht, ist zweifelhaft, da eine Definition nirgends gegeben wird[8]. Es erhebt sich vor allem die Frage, ob darunter auch die Ausstattung zu verstehen ist. Muß eine Ausstattung, sofern sie nur im Ursprungsland eingetragen ist, im Einfuhrland geschützt werden, auch wenn dessen Gesetzgebung einen Markenschutz der Ausstattung nicht kennt[9]? Man könnte das aus dem Grundsatz des Art. 6 abzuleiten versucht sein: durch Art. 6 sollen die Bestimmungen der Gesetzgebung des Einfuhrlandes über die absolute Schutzfähigkeit ausgeschaltet werden. Eine Schutzversagung auf Grund dieser Bestimmungen ist nur möglich in den in lit. B ausdrücklich vorbehaltenen Ausnahmefällen. Die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit der Ausstattung ist nun ohne Zweifel eine Frage der absoluten Schutzfähigkeit. Die Ausstattung muß

---

[7] Vgl. Actes Washington, S. 252/253.

[8] Das Problem der internationalen Definition der Marke war verschiedentlich Gegenstand der Diskussion an den Kongressen der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz. Zur Aufnahme einer solchen Definition in den Unionstext kam es aber nie. Der Kongreß der internationalen Vereinigung in Paris von 1900 einigte sich auf eine Definition, die, unter nachfolgender Einzelaufzählung, aus der folgenden Generalklausel bestand: „La marque est tout signe distinctif des produits d'une fabrique, d'une exploitation ou d'une maison de commerce." Unter den einzelnen Anwendungsfällen figurieren unter anderm auch „étiquettes, enveloppes ou récipients, formes des produits, d'enveloppes ou de récipients." Vgl. Ladas, S. 479.

[9] Natürlich steht nur der spezielle Schutz des Markengesetzes in Frage, das Markenrecht, nicht der Schutz der Ausstattung auf Grund der Bestimmungen über den unlautern Wettbewerb. — Die praktische Bedeutung dieser Frage erhellt schon daraus, daß die Ausstattung in einer ganzen Reihe von Unionsländern als Fabrik- oder Handelsmarke registriert werden kann, nämlich in Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Mexiko, Kanada, Kuba, Rumänien, Tunis, Türkei (vgl. Ladas, S. 482), während die übrigen Staaten, darunter die Schweiz, den Markenschutz der Ausstattung nicht kennen, sondern sie lediglich gegen unlautern Wettbewerb schützen.

deshalb, da sie in lit. B nicht genannt ist[10], zur Eintragung und zum Schutze zugelassen werden[11].

Doch diese Argumentation schlägt nicht durch. Sie geht nämlich von der stillschweigenden Annahme aus, daß, was im Ursprungsland als Fabrik- oder Handelsmarke eingetragen ist, auch im Sinn des Art. 6 PU. eine Fabrik- oder Handelsmarke darstellt[12]. Das ist jedoch zum mindesten fraglich. Denn Art. 6 sagt nicht: „jedes im Ursprungsland als Fabrik- oder Handelsmarke eingetragene Zeichen", sondern einfach: „jede im Ursprungsland eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke". Daraus ergibt sich, daß „Marke" hier zunächst einen Begriff des Unionsrechts darstellt, da Art. 6 einen ausdrücklichen Hinweis auf das Recht des Ursprungslandes nicht enthält. Ob damit Art. 6 auf den Markenbegriff des Ursprungslandes abstellt oder auf denjenigen des Einfuhrlandes oder ob ihm ein selbständiger Markenbegriff zugrunde liegt, ist Auslegungsfrage. Die letzte der drei Möglichkeiten fällt dabei von vornherein aus, da der Unionsvertrag keine Definition der Marke kennt, so daß angenommen werden muß, daß nach dem Willen der Vertragsparteien eine selbständige Begriffsbestimmung nicht aufgestellt werden wollte. Es fragt sich also nur, welche der beiden in Frage stehenden kollidierenden Gesetzgebungen zur Anwendung kommen soll.

Hier drängt sich nun ein naheliegendes Argument zugunsten der Anwendung des Rechts des Ursprungsstaates auf; wenn Art. 6 die Regelung der absoluten Schutzfähigkeit der Marken dem Einfuhrland grundsätzlich entzieht und dem Ursprungsland überläßt,

---

10 Lit. B läßt allerdings die Rückweisung von Zeichen zu, die nicht unterscheidungskräftig sind. Soweit das bei einer Ausstattung der Fall ist, darf sie also zweifellos zurückgewiesen werden. Im vorliegenden Fall wird jedoch angenommen, die Ausstattung habe sich im Verkehr des Einfuhrlandes durchgesetzt und sei damit unterscheidungskräftig, d. h. sie werde als Herkunftszeichen angesehen.

11 Das ist offenbar die Überlegung verschiedener Autoren, die, ohne auf eine Begründung ihrer Ansicht einzugehen, die Ausstattung dem telle-quelle-Schutz unterstellen. So Kolb, S. 12, Busse, S. 428, Goldschmidt in Studi di diritto industriale, 1936, S. 123, Seligsohn, S. 342.

12 Deutlich zeigt sich das bei Seligsohn, S. 342: „Der Art. 6 bezieht sich auf alle Marken, die in einem Verbandsland eingetragen sind, also auch auf Etiketten, Ausstattungen." Vgl. auch Osterrieth-Axster, S. 164.

so muß das auch für die Lösung der Frage gelten, ob ein Herkunftskennzeichen[13] überhaupt eine Marke ist. Denn der Zweckgedanke ist hier der gleiche: wer in einem Verbandsland für ein Zeichen Markenschutz genießt, soll einen solchen Schutz auch in den andern Verbandsländern beanspruchen können, ohne auf die Bestimmungen dieses Landes über die absolute Schutzfähigkeit Rücksicht nehmen zu müssen[14]. Was oben durch die logisch-grammatikalische Auslegung nicht abgeleitet werden konnte, ergibt sich nun aus der teleologischen[15].

Zu welchem Resultat führt nun aber die historische Auslegung? Schon anläßlich der Neuformulierung des Art. 6 durch die Konferenz von Washington wurde die Frage der Ausstattung aufgeworfen. Es wurde im Laufe der Beratung von England geltend gemacht, daß die von Frankreich vorgeschlagene und nachher angenommene Formulierung der lit. A dazu führen könnte, daß der telle-quelle-Schutz auch für Dinge beansprucht wird, die in einem Verbandsland nicht als Marke anerkannt werden können, wie etwa für eine Flasche. Es sei daher ein Zusatz in den Art. 6 lit. A aufzunehmen, wonach dieser bloß die Zeichen betreffe, aus denen die Marke besteht, nicht aber die Form des als Marke eingetragenen Objekts. Der betreffende Kommissionsbericht[16] fährt dann fort: „Une telle rédaction aurait, cependant, l'inconvénient de définir, en même temps, par une disposition positive et par une disposition négative le caractère des marques à protéger telles quelles. Une pareille rédaction aurait pour effet, soit de restreindre la portée

[13] Daß nur Herkunftskennzeichen Anspruch auf den telle-quelle-Schutz haben, geht aus lit. B Ziffer 2 hervor, die Zeichen, die jeder Unterscheidungskraft entbehren, von diesem Schutz ausschließt, denn Unterscheidungskraft i. S. der lit. B. ist die Fähigkeit, als Herkunftskennzeichen zu dienen. Insofern wird also schon kraft Unionsrechts ein Merkmal des Markenbegriffs als Minimalerfordernis positiv umschrieben.

[14] Diese Auffassung wird in einem Entscheid des österreichischen Verwaltungsgerichts vom 28. April 1928 vertreten, in welchem die bekannte französische Marke für Bénédictine-Liköre geschützt wurde, die in der besondern Form der für den Likör verwendeten Flasche besteht. Vgl. Propr. ind., 1928, S. 166.

[15] Es handelt sich nicht etwa um einen Analogieschluß (der hier kaum zulässig wäre), denn ein solcher würde voraussetzen, daß die Ausstattung nach dem Sinn des Art. 6 nicht unter den telle-quelle-Schutz fällt. Das steht hier aber gerade in Frage.

[16] Actes Washington, S. 308.

de l'article 6 de façon à lui enlever toute importance, soit de rendre l'article incompréhensible; on a, par conséquence, demandé, soit d'accepter l'article 6 tel qu'il a été adopté par la Commission, sans la disposition du protocole de clôture, soit de maintenir les textes de la Convention de 1883." Nachdem Frankreich bestimmt erklärt hatte, einer Änderung des Art. 6 nur dann zuzustimmen, wenn die Erläuterung des Schlußprotokolls ganz beseitigt werde[17], erklärte sich England mit dem französischen Vorschlag einverstanden unter dem ausdrücklichen Hinweis darauf, daß die Mögkeit einer verschiedenen Auslegung des Ausdrucks „Marke" bestehen bleibe. Dem englischen Vorbehalt schlossen sich die Vereinigten Staaten an[18].

Man hat also in Washington wohl die heutige Formulierung zum Vertragstext erhoben, trotzdem darauf aufmerksam gemacht worden war, daß unter Berufung auf sie der telle-quelle-Schutz auch für die Ausstattung geltend gemacht werden könnte. Aber das bedeutet nicht, daß man damit die Ausstattung dem telle-quelle-Schutz unterstellen wollte. Vielmehr geht aus den Verhandlungen deutlich hervor, daß man den die Ausstattung ausschließenden Zusatz, wie ihn England vorgeschlagen hatte, nur deshalb nicht in den Text aufnahm, weil man es für unrichtig ansah, die dem telle-quelle-Schutz unterliegenden Marken zugleich positiv und negativ zu umschreiben, und weil man vor allem die verwirrenden Ausdrücke „forme" und „signes qui composent la marque" vermeiden wollte. Der Ablehnung dieses nicht gerade glücklich formulierten Zusatzes und der Annahme des Art. 6 lit. A in der heutigen Form kann also nicht der Wille der Vertragsparteien zugrunde gelegt werden, auch die Regelung der Schutzfähigkeit als Marke registrierter Ausstattungen der Gesetzgebung des Einfuhrlandes zu entziehen. Der Begriff der Marke i. S. des Art. 6 lit. A bestimmt sich nach dem Recht des Einfuhrlandes.

In der Auslegung dieser Bestimmung zeigt sich also eine eigenartige Divergenz: geht man ohne Rücksicht auf ihren geschichtlichen Werdegang vom Sinn aus, der ihr auf Grund des Wortlauts und der Stellung in der ganzen Rechtsordnung unter Zugrunde-

---

17 Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 18.

18 Actes Washington, S. 252.

legung der heutigen Verhältnisse zugeschrieben werden muß, so muß man auch der im Ursprungsland als Marke eingetragenen Ausstattung einen Anspruch auf Schutz „telle quelle" zubilligen. Betrachtet man dagegen Art. 6 lit. A als die gemeinsame Willenserklärung der vertragschließenden Staaten und sieht seinen Sinn daher lediglich in dem durch ihn kundgegebenen historischen Gemeinwillen, so gelangt man zur Verneinung eines solchen Anspruchs für die Ausstattung. Die Auffassungen in der Literatur und in der Rechtsprechung zu dieser Frage sind geteilt[19].

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß für die Auslegung eines Staatsvertrags, soweit der Umfang der völkerrechtlichen Verpflichtung eines Staates in Frage steht, die historische Interpretation in erster Linie Anwendung findet. Kein Verbandsland ist völkerrechtlich verpflichtet, die ausländische Ausstattung auf Grund von Art. 6 als Marke zu schützen. Etwas anders ist die Situation, wenn wir den Staatsvertrag in seiner internen Wirkung betrachten. Es besteht kein Grund, die Auslegungsgrundsätze, die für Gesetze gelten, nicht auch auf Staatsverträge allgemeinverbindlicher Natur anzuwenden (soweit sich hieraus keine Verletzung völkerrechtlicher Pflichten ergibt[20]), die durch ihre innerstaatliche Wirkung kraft Verfassungsrechts ein Teil der nationalen Rechtsordnung geworden sind. Allerdings stellt sich der Staatsvertrag, in unserm Fall Art. 6 lit. A, als Spezialgesetz dem allgemeinen Gesetzesrecht gegenüber. Die Ausdehnung seines Anwendungsbereichs auf dem Wege des Analogieschlusses ist damit verunmöglicht. Durchaus zulässig ist es aber, einer staatsvertraglichen Bestimmung allgemeinverbindlichen Inhalts ohne Rücksicht auf ihre Entstehungsgeschichte den Sinn beizulegen, der sich aus

---

[19] Für die Rechtsprechung vgl. den oben S. 58 Anm. 14 zitierten Entscheid des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs vom 28. April 1928, ferner den Entscheid des gleichen Gerichtshofs über die Schutzfähigkeit der Maggi-Flaschen als Marken (abgedruckt im Österr. Patentblatt, 1930, S. 38), die beide den markenrechtlichen Schutz der Ausstattung auf Grund von Art. 6 PU. anerkennen, ferner aber den ablehnenden Entscheid des Obersten Gerichtshofs von Kristiania in Prop. ind. 1906, S. 9. — Für die Literatur vgl. die oben S. 57 Anm. 11 zitierten Autoren, die sich für den telle-quelle-Schutz der Ausstattung aussprechen. Gegen den Schutz der Ausstattung: Kohler, S. 241, ferner Duchesne in MuW. XXXIII, S. 385.

[20] Vgl. oben S. 36.

dem Wortlaut, der systematischen Stellung im Rahmen der nationalen Rechtsordnung und aus ihrem Zweck ergibt, sofern nur eine solche Auslegung den völkerrechtlichen Verpflichtungen des betreffenden Staates nicht zuwiderläuft. So wird es möglich, daß auch die Gerichte eines Verbandslandes an der Fortbildung des Unionsrechtes tätig mitwirken können, so daß dessen Ausbau nicht allein von den internationalen Revisionskonferenzen abhängt.

Für die Schweiz, die einen Markenschutz der Ausstattung nach MG. Art. 1 nicht kennt[21], wurde die Schutzfähigkeit der Ausstattung auf Grund von Art. 6 PU. von Kolb bejaht[22]. Das Bundesgericht hatte sich zu dieser Frage erst einmal, in DGE. 55 II 59, zu äußern[23]. Eine grundsätzliche Stellungnahme des Bundesgerichts darf jedoch aus diesem Entscheid nicht herausgelesen werden. Es geht implicite von der Auffassung aus, daß der Umfang des telle-quelle-Prinzips auch die vorliegende, in einer allseitigen, unbegrenzten Ondulierung der Ware bestehenden Marke umfasse[24], indem er sich für die Ablehnung der Schutzfähigkeit auf die in Art. 6 lit. B PU. zugelassenen Ausnahmen stützt, in erster Linie auf Ziffer 2 (Beschaffenheitsangaben)[25], dann aber auch auf Ziffer 3 (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung)[26].

---

21 Vgl. oben S. 8.

22 Kolb, S. 12: „Bedrückend wirkt es, daß in internationaler Beziehung solche Gebilde (charakteristische Form der Ware selbst oder ihrer Umhüllung) als Marke zu schützen sind, sofern das Recht des Ursprungslandes sie als Marke bezeichnet."

23 Eine New Yorker Firma hatte in den Vereinigten Staaten und später in der Schweiz eine Marke für Sicherheitspapier für Wechsel, Schecks usw. eintragen lassen, die aus parallel verlaufenden, eng aneinander liegenden Wellenlinien als Untergrundzeichnung des Papiers bestand. Diese Wellenlinien bildeten als Sicherung zugleich einen Bestandteil der Ware, indem die auf dem Papier geschriebene Schrift nicht ohne sichtbare Beschädigung der Untergrundzeichnung abgeändert werden konnte. Die Schutzfähigkeit dieser Marke in der Schweiz wurde durch die beklagte Firma bestritten. Das Bundesgericht bestätigte die Abweisung der Klage durch das Zürcher Handelsgericht.

24 Ebenso wird offenbar angenommen, die Voraussetzung für die Berechtigung auf einen telle-quelle-Schutz, der Schutz der Marke im Ursprungsland, sei hier erfüllt.

25 Kühn ist die Begründung: „Ist nun gemäß feststehender Praxis einem Zeichen der Markenschutz schon dann zu versagen, wenn es die Ware nach ihrer

2. *Ausnahmen*

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Gesetzgebung und der Verkehrsanschauung in den einzelnen Verbandsländern kann der Grundsatz des unbedingten Schutzes, wie er im vorstehenden dargestellt worden ist, nicht ohne Ausnahme durchgeführt werden. Die Ausnahmen vom telle-quelle-Prinzip gehen von zwei Gesichtspunkten aus: der Schutz im Ursprungsland kann einmal deshalb nicht allein maßgebend sein für die absolute Schutzfähigkeit im Einfuhrland, weil die markenrechtliche Gesetzgebung der beiden Länder zu stark voneinander abweichen können. Das betrifft vor allem die Vorschriften über die Schutzunfähigkeit wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung. Die Anwendung der Vorschriften auf diesem Gebiet muß den einzelnen Verbandsländern vorbehalten bleiben. Dann aber kann vor allem die Verkehrsanschauung über eine bestimmte Marke in verschiedenen Ländern verschieden urteilen, d. h. die Bedeutung einer Marke kann von Land zu Land sehr verschieden sein: eine Marke, die im Ursprungsland unterscheidungskräftig ist, braucht es im Einfuhrland nicht zu sein, selbst wenn man dem Begriff der Unterscheidungskraft die Definition des Ursprungslandes zugrunde legt. Denn in deren Bestimmung gehen die meisten Staaten aus von der Tatsache der Unterscheidungskraft im Bereiche des eigenen Territoriums, da dieses ja auch maßgebend ist für die räumliche Ausdehnung des

---

Beschaffenheit charakterisiert — welchen Ungültigkeitsgrund nach Art. 6 Abs. II Ziffer 2 rev. Pariser Verbandsübereinkunft ausdrücklich vorsieht —, so muß dies um so mehr gelten, wenn es sich, wie hier, mit der Ware selber identifiziert." Wie noch zu zeigen sein wird, läßt Ziffer 2 tatsächlich die Schutzverweigerung für Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Ware dienen können, unabhängig von ihrer Unterscheidungskraft, zu. Aber das bezieht sich nur auf den Inhalt des Zeichens, d. h. auf dessen Eindruck, nicht auf die Verwendungsform, so daß die Überlegung des Bundesgerichts nur richtig wäre, wenn die Wellenlinien als Untergrundzeichnung selbst in besonderer Weise auf die Qualität des Produktes hinweisen könnten. Der Schluß a fortiori im vorliegenden Fall ist daher nicht am Platz.

[26] Vgl. hierüber Erw. 3. Ausgehend von der vom Bundesgericht vertretenen Ansicht, die vorliegende Marke falle unter Art. 6 lit. A PU. und könne daher nur auf Grund von lit. B zurückgewiesen werden, ist die Schutzverweigerung wohl nur auf diesem Weg zu begründen.

zu gewährenden Schutzes[1]. Nach dem Recht dieser Staaten ist es durchaus möglich, daß eine Marke im Ausland nicht unterscheidungskräftig ist, während sie im eigenen Lande Unterscheidungskraft besitzt und deshalb geschützt werden kann. So ist es selbstverständlich, daß, soweit der Schutz der Marke von der tatsächlichen Voraussetzung ihrer Unterscheidungskraft abhängt, auch die Verhältnisse im Einfuhrland durch dessen Registerbehörden und Gerichte berücksichtigt werden können.

Die Ausnahmen vom telle-quelle-Prinzip sind in Art. 6 lit. B niedergelegt, der lautet:

„Es können jedoch zurückgewiesen oder als ungültig erklärt werden:

1. Marken, die geeignet sind, Rechte zu verletzen, welche Dritten in dem Lande zustehen, wo der Schutz beansprucht wird;
2. Marken, welche jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können, oder welche in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird, gebräuchlich geworden sind. Bei der Würdigung der Unterscheidungskraft einer Marke sind alle Tatumstände zu berücksichtigen, namentlich die Dauer des Gebrauchs der Marke;
3. Marken, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es besteht Einverständnis, daß eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend angesehen werden kann,

---

[1] So auch die Schweiz: vgl. BGE. 55 II 152 und dort zitierte bundesgerichtliche Entscheide. Zu den Staaten, die in dieser Hinsicht noch dem Universalitätsprinzip huldigen, gehörte bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes vom 13. September 1934 Italien (vgl. Sereni, S. 26).

weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft."

Von den drei Gruppen von Marken, denen der Einfuhrstaat auf Grund seines eigenen Rechtes den Schutz versagen kann, sind nur die in Ziffer 2 und 3 genannten eigentliche Ausnahmen vom telle-quelle-Prinzip, während die Kategorie der Marken, welche geeignet sind, Rechte Dritter zu verletzen, eine unechte Ausnahme darstellt, da diese Marken im Grundsatz der lit. A gar nicht enthalten sind. Wie gezeigt worden ist, betrifft dieser nur die absolute Schutzfähigkeit der Marken, während für die übrigen Gültigkeitsvoraussetzungen, also auch für die relative Schutzfähigkeit, das Recht des Einfuhrlandes maßgebend bleiben soll, natürlich unter Vorbehalt anderweitiger Bestimmungen der Verbandsübereinkunft, namentlich des Art. 4. Im folgenden sind daher als Ausnahmen zum telle-quelle-Prinzip nur die in Ziffer 2 und 3 aufgeführten Marken zu behandeln.

Lit. B Ziffer 2 umfaßt drei Kategorien von Marken:

1. Marken, welche jeder Unterscheidungskraft entbehren;
2. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zu andern Zwecken denn als Marken dienen können (im folgenden kurz „Beschaffenheitsangaben" genannt);
3. Marken, die in der gewöhnlichen Sprache oder in den Verkehrsgepflogenheiten des Einfuhrlandes gebräuchlich geworden sind (Freizeichen).

Wie ein Vergleich mit dem schweizerischen Recht zeigt, handelt es sich im wesentlichen um die gleichen Schutzunfähigkeitsgründe, die von der schweizerischen Gerichtspraxis in Auslegung von Art. 1 und 3 MG. entwickelt worden sind. Es ist nun für die verschiedenen Gruppen im einzelnen zu untersuchen, ob die Schutzunfähigkeitsgründe des schweizerischen Rechts in den entsprechenden Schutzverweigerungsgründen des Art. 6 lit. B Ziffer 2 vollständig enthalten sind, oder ob deren Geltendmachung in irgendeiner Hinsicht durch das Unionsrecht ausgeschlossen wird.

Was einmal die Marken anbetrifft, denen die Unterscheidungskraft fehlt, so stimmt das schweizerische Recht zweifellos mit dem Unionsrecht überein. Unabhängig von der Eigenschaft als Beschaffenheitsangabe, nur wegen mangelnder Unterscheidungskraft schutzunfähig sind nach schweizerischer Auffassung ja nur die sogenannten primitiven Zeichen und die Zeichen, die zu kompliziert sind und denen die Geschlossenheit fehlt[2]. Der Begriff der Unterscheidungskraft, der dabei zur Anwendung kommt, entspricht dem Unionsrecht, welches vorschreibt, daß bei der Würdigung der Unterscheidungskraft alle Tatumstände zu berücksichtigen seien, namentlich die Dauer des Gebrauchs. Das Unionsrecht verlangt damit, daß die Verkehrsauffassung das Kriterium für die Unterscheidungskraft bilden soll. Das entspricht durchaus der schweizerischen Auffassung. Nach ihr kann eine Marke, der die Unterscheidungskraft zunächst fehlt, durch intensiven Gebrauch die Verkehrsanerkennung und damit die Schutzfähigkeit erwerben[3].

Auch die Geltendmachung der Freizeichneneigenschaft wird durch das Unionsrecht in keiner Weise behindert. Die Formel des Bundesgerichts „die Freizeichenentwicklung ist abgeschlossen, wenn die individualisierende Bedeutung des Wortzeichens dem Sprachgebrauch der beteiligten Kreise derart entschwunden ist, daß das Wort sich einer Rückwandlung, trotz darauf gerichteter Bestrebungen, als unzugänglich erweist“[4] geht in keiner Weise über die unionsrechtliche Umschreibung als „Marken, welche in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten gebräuchlich geworden sind“ hinaus. Diese ist sogar eher weniger streng, indem der allgemeine Gebrauch einer Bezeichnung genügt, ohne daß das völlige Verschwinden ihrer individualisierenden Bedeutung gefordert wird. Die einschränkende Vor-

---

2 Vgl. oben S. 9.

3 Das kann e contrario aus der bundesgerichtlichen Praxis über die Schutzunfähigkeit der Beschaffenheitsangaben geschlossen werden. Wenn in dieser darauf hingewiesen wird, daß die Verkehrsanerkennung des Zeichens als Marke wohl die Unterscheidungskraft beweise, daß aber diese hier nicht maßgebend sein könne, weil das Zeichen als Beschaffenheitsangabe dem allgemeinen Gebrauch freigehalten werden müsse (52 II 383), so geht daraus hervor, daß, soweit das Zeichen wegen mangelnder Unterscheidungskraft allein schutzunfähig ist, die Verkehrsanerkennung zum Erwerb der Schutzfähigkeit genügt.

4 Vgl. Matter, S. 71, David, S. 94 und die dort zitierten Entscheide.

schrift des Unionsrechts, daß die Entwicklung zum Freizeichen im Einfuhrland stattgefunden haben muß, daß also die Freizeicheneigenschaft im Ausland zur Schutzverweigerung auf Grund von Art. 6 lit. B. Ziffer 2 nicht genügt, ist nach schweizerischer Auffassung eine Selbstverständlichkeit[5].

Etwas schwieriger ist die Frage der Übereinstimmung des schweizerischen Rechts mit Art. 6 lit. B PU. in bezug auf die Beschaffenheitsangaben. Das geltende schweizerische Recht, d. h. Art. 3 MG. und die daraus entwickelte Rechtsprechung, geht von der Auffassung aus, daß Beschaffenheitsangaben nicht aus dem Grund schutzunfähig sind, weil sie nicht geeignet sind, als Herkunftskennzeichen zu funktionieren, mit andern Worten keine Unterscheidungskraft haben, sondern weil ein öffentliches Interesse an der Freihaltung von Beschaffenheitsangaben besteht. Eine Marke kann also auch dann als Beschaffenheitsangabe schutzunfähig sein, wenn sie durch intensiven Gebrauch als Individualzeichen ihres Inhabers sich durchgesetzt hat, d. h. unterscheidungskräftig geworden ist[6].

Es scheint zunächst zweifelhaft zu sein, ob solche unterscheidungskräftige Zeichen als Beschaffenheitsangaben vom Schutz ausgeschlossen werden dürfen. Denn der Grund für den Ausschluß der Beschaffenheitsangaben braucht nicht unbedingt im Interesse an der Freihaltung solcher Zeichen für den allgemeinen Gebrauch zu liegen. Der Sinn der Ziffer 2 könnte ebensogut darin bestehen, daß eine Beschaffenheitsangabe als solche nicht auf eine bestimmte Herkunft hinweisen kann, daß sie sich also als Herkunftskennzeichen erst durchsetzen muß und, wenn dies geschehen ist, per definitionem keine Beschaffenheitsangabe mehr ist[7].

---

[5] Die Freizeicheneigenschaft im Ausland ist für den Schutz in einem Verbandsland nur dann von Bedeutung, wenn sie die Schutzunfähigkeit der Marke im Ursprungsland begründet. In diesen Fällen kann das Einfuhrland den Schutz der Marke auf seinem Territorium versagen, aber nicht weil sie unter eine der Ausnahmen vom telle-quelle-Prinzip nach Art. 6 lit. B fällt, sondern weil die Marke den telle-quelle-Schutz gar nicht beanspruchen kann, da es an der notwendigen Voraussetzung dazu, dem Schutz im Ursprungsland, fehlt. Vgl. darüber unten S. 84.

[6] Vgl. oben S. 11, insbesondere Anm. 15.

[7] Diese Auffassung vertritt mit Nachdruck vor allem Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 20: „Demgemäß können — wegen mangelnder

Der Wortlaut der Ziffer 2 spricht aber deutlich dagegen. Es heißt dort: „Marken, welche jeder Unterscheidungskraft entbehren oder (ou bien) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die ...“ Dadurch wird die Kategorie der Marken ohne Unterscheidungskraft und diejenige der Beschaffenheitsangaben klar auseinandergehalten, so daß nicht etwa diese als Spezialfall jener anzusehen ist. Marken, die unter die zweite Kategorie fallen, können also auch dann zurückgewiesen werden, wenn sie sich im Verkehr als Herkunftskennzeichen durchgesetzt haben. Eine andere Auffassung ließe sich mit dem Wortlaut der Ziffer 2 nur in der Weise in Einklang bringen, daß auf das Wort „jede“ besondere Betonung gelegt wird: der Schutz könnte danach verweigert werden einmal für Marken, die jeder Unterscheidungskraft entbehren, d. h. denen die Fähigkeit abgeht, als Zeichen überhaupt, nicht nur als Herkunftszeichen, zu dienen, und zweitens für Marken, welchen die Unterscheidungskraft fehlt, weil sie Beschaffenheitsangaben sind, Marken also, die wohl die Zeichenfähigkeit besitzen, aber nicht als Herkunftskennzeichen dienen können, weil sie als Beschaffenheitsangaben aufgefaßt werden. Daß der Ziffer 2 in diesem Sinne zwei verschiedene Begriffe der Unterscheidungskraft zugrunde liegen, kann jedoch nicht angenommen werden. Eine derart gekünstelte Auslegung ist denn auch von keiner Seite vertreten worden. Für die Auffassung, daß verkehrsanerkannte Beschaffenheitsangaben nicht zurückgewiesen werden dürfen, wird vielmehr neben allgemeinen Zweckmäßigkeitserwägungen[8] der Hinweis auf den Zusatz zu Ziffer 2 ins Feld geführt[9], laut welchem bei der Würdigung der Unterscheidungskraft einer Marke alle Tatumstände zu berücksichtigen sind, namentlich die Dauer des Gebrauchs der Marke.

Unterscheidungskraft — noch zurückgewiesen werden Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Gattung, die Beschaffenheit ... etc. der Ware anzugeben.“ Und S. 21: „Jedenfalls wird es nach dem Inkrafttreten der Washingtoner Akte nicht mehr zulässig sein, daß eine Behörde ein Unionszeichen wegen beschreibender Angaben zurückweist und in der Begründung die Frage, ob das Zeichen infolge seines Gebrauchs Unterscheidungskraft besitze, für unerheblich erklärt.“

8 Vgl. Seligsohn in GRUR., 1923, S. 69, Häsler, S. 82.

9 So Busse, S. 429, Freund-Magnus-Jüngel, S. 109, Seligsohn, S. 343.

Aber weder die Bestimmung selbst noch deren Entstehung geben dafür schlüssige Anhaltspunkte. Der Wortlaut der Bestimmung schon deshalb nicht, weil darin nur von der Unterscheidungskraft die Rede ist und nicht etwa von der Schutzfähigkeit der Marken im allgemeinen, so daß sie sinngemäß nur auf die erste Kategorie der Ziffer 2 (Marken ohne Unterscheidungskraft) bezogen werden kann[10]. Dagegen spricht auch nicht, daß der Zusatz sich der Aufzählung aller drei Kategorien der Ziffer 2 anschließt. Daß er nicht der Umschreibung der ersten Kategorie, auf die allein er sich bezieht, angefügt wurde, mag auf redaktionstechnische Erwägungen zurückzuführen sein. Aber auch — was die Hauptsache ist — die Entstehungsgeschichte dieses Zusatzes bietet keinen Anlaß, ihm eine Auslegung zu geben, die über den Sinn des klaren Wortlauts hinausgreift. Er geht wie die ganze lit. B auf die Revisionskonferenz von Washington zurück. Von Schweden wurde nämlich damals gegenüber der neuen Fassung des Art. 6 das Bedenken erhoben, es könnten die 200 Jahre alten schwedischen Eisenmarken wegen ihrer zu einfachen Form als nicht schutzberechtigt angesehen werden, obwohl sie ihre Unterscheidungskraft durch den jahrhundertelangen Gebrauch erprobt hätten[11]. Im Hinblick auf diesen Einwand wurde dann der Ziffer 2 die Vorschrift angefügt, daß bei der Würdigung der Unterscheidungskraft alle Tatumstände, namentlich die Dauer des Gebrauchs, zu berücksichtigen seien. Bei diesen schwedischen Marken handelte es sich nun um ganz einfache Zeichen, die nur aus einzelnen Buchstaben bestanden[12], nicht aber um Beschaffenheitsangaben. Eine Schutzverweigerung war darum nicht deswegen zu befürchten, weil diese Zeichen bereits als Beschaffenheitsangabe verwendet werden oder als solche dem öffentlichen Gebrauch nicht entzogen werden sollten, sondern einzig, weil ihnen nicht genügend Unterscheidungskraft beigemessen werden könnte. Aus der Aufnahme der Klausel

[10] Hier setzte darum auch die Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für gewerbl. Rechtsschutz an und schlug die folgende Fassung dieses Zusatzes vor: „Pour apprécier, si une marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait . . .“ Vgl. Schweizergruppe der intern. Vereinigung für gewerbl. Rechtsschutz, Serie II, Heft 4, S. 250.

[11] Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 18 und 20.

[12] Actes Washington, S. 195.

über die Unterscheidungskraft kann daher nicht geschlossen werden, daß es der Wille der vertragschließenden Staaten war, diese Klausel entgegen ihrem Wortlaut auch auf die Beschaffenheitsangaben auszudehnen.

Das geht endlich auch eindeutig aus den Verhandlungen von 1925 im Haag und von 1934 in London hervor. Verschiedene Vorschläge, die dahin zielten, den Text der Ziffer 2 so abzuändern, daß die Kategorie der Beschaffenheitsangaben unmißverständlich als Spezialfall der Marken ohne Unterscheidungskraft charakterisiert wird, konnten nicht die notwendige Einstimmigkeit auf sich vereinigen[13]. Eine Verpflichtung der Verbandsstaaten, Beschaffenheitsangaben nur dann zurückzuweisen, wenn ihnen die Unterscheidungskraft fehlt, besteht somit nicht. Es bleibt ihnen anheimgestellt, nach den Grundsätzen des eigenen Rechts Beschaffenheitsangaben auch dann zurückzuweisen, wenn sie sich im Verkehr als Herkunftskennzeichen durchgesetzt haben; mit andern Worten: es steht ihnen frei, zu bestimmen, ob die Klausel über die Unterscheidungskraft auch für diese Kategorie angewendet werden soll oder nicht. Immerhin sind sie dabei gebunden an die abschließende Aufzählung der Beschaffenheitsangaben in Ziffer 2. Vom Kriterium der Unterscheidungskraft und damit von der Berücksichtigung der Verkehrsanerkennung darf nur abgesehen werden, wenn es sich um Marken handelt, die ausschließlich aus Zeichen und Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des

---

13 Der offizielle Vorschlag im Haag wollte in Ziffer 2 nach „marques dépourvues de tout caractère distinctif" die Worte „ou bien" ersetzen durch „surtout celles". Frankreich wollte noch weiter gehen und anstatt „surtout celles" „c'est-à-dire" einsetzen. Aber selbst der offizielle Vorschlag wurde in der Kommission mit 17 zu 10 Stimmen abgelehnt. Vgl. Actes La Haye, S. 241, 341, 447. In London ging der offizielle Vorschlag, ähnlich wie im Haag, auf Ersetzung der Worte „ou bien" durch „par exemple celles". Frankreich nahm seinen frühern Vorschlag („c'est-à-dire") wieder auf. Die Schweiz (wie auch Schweden und Deutschland) wollte die Worte „ou bien" stehen lassen und dafür (wie die Schweizergruppe der int. Vereinigung für gewerbl. Rechtsschutz es gewünscht hatte, vgl. oben S. 68, Anm. 10) den Schlußsatz der Ziffer 2 abändern in „pour apprécier, si une marque est susceptible de protection . . .". Doch konnte man sich auch in London zu einer Änderung der Ziffer 2 nicht entschließen. Vgl. Actes Londres, S. 269, 270, 271, 545, 546.

Ursprungsortes der Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können. Dabei läßt allerdings die Formulierung „dienen können" dem Ermessen der Verwaltungen und Gerichte der Verbandsstaaten einen weiten Raum. Eine bestimmtere Umschreibung der Beschaffenheitsangaben als Zeichen, die für die genannten Zwecke „notwendig" sind, wäre wünschenswert[14].

Die Schutzunfähigkeitsgründe des schweizerischen Rechts, wie sie die bundesgerichtliche Rechtsprechung auf Grund von Art. 3 MG. ausgebildet hat, können also nach Art. 6 lit. B Ziffer 2 ohne Einschränkung auch gegenüber ausländischen Marken angewendet werden, die sich auf Art. 6 PU. berufen können[15]. Das ist heute auch der Standpunkt des Bundesgerichts. In einem frühern, eingehend begründeten Entscheid (55 I 272) glaubte es zwar noch annehmen zu müssen, nach der ratio legis beziehe sich der Zusatz zu Ziffer 2 des Art. 6 lit. B auch auf die Beschaffenheitsangaben, und die in Frage stehende ausländische Marke, die aus einer geographischen Herkunftsbezeichnung bestand („Tunbridge Wells"), sei auf Grund ihrer Verkehrsanerkennung zu schützen[16]. In einem neuern Entscheid (63 II 430) wird jedoch mit Recht diese Auffassung preisgegeben[17]. Eine vermehrte Berücksichtigung der Verkehrsanerkennung in diesem Sinne ergibt sich aus Art. 6 PU. nicht.

2. Die zweite Gruppe der Ausnahmen vom telle-quelle-Prinzip sind die in Ziffer 3 des Art. 6 lit. B genannten Marken, welche „gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen". Die Verbandsübereinkunft verzichtet darauf, die Begriffe

---

[14] Seligsohn in GRUR., 1923, S. 70. [15] So auch Matter, S. 59.

[16] Fälschlicherweise nahm das Bundesgericht dabei an, die Marke müsse sich im Ursprungsland als Herkunftskennzeichen durchgesetzt haben (S. 271). Daß die Unterscheidungskraft (Verkehrsanerkennung) im Einfuhrland gemeint ist, geht zwar aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht hervor, ist aber nach ihrer Entstehung und ihrem Sinn als selbstverständlich anzunehmen. Die Verkehrsanerkennung im Ursprungsland, aber nach dem Recht des Ursprungslandes, ist von Bedeutung lediglich für die Frage, ob überhaupt Art. 6 angerufen werden könne (Frage des Schutzes im Ursprungsland).

[17] „Auch wenn die Marke ‚Hammerschlagfarbe' in den beteiligten Verkehrskreisen die Anerkennung als Sonderzeichen für die Produkte der Klägerinnen erlangt hätte, so müßte ihm der Schutz in der Schweiz versagt werden. Denn als Beschaffenheitsbezeichnung ist dieses Zeichen schlechthin markenunfähig und damit im Sinne von Art. 6 Ziffer 2 der Übereinkunft in der Schweiz nicht zuzulassen."

der Sittenwidrigkeit und der öffentlichen Ordnung selbst zu definieren. Das bedeutet, daß jeder Verbandsstaat als Einfuhrland auf die entsprechenden Begriffe des eigenen Rechts abstellen kann[18]. So können, was einmal die Sittenwidrigkeit anbelangt, nach Ziffer 3 in der Schweiz ohne weiteres sowohl die verschiedenen Arten der ärgerniserregenden, i. e. S. sittenwidrigen, als auch die täuschenden, i. w. S. sittenwidrigen Marken zurückgewiesen werden. Die Möglichkeit der Rückweisung täuschender Marken wurde durch die Londoner Konferenz ausdrücklich anerkannt, indem Ziffer 3 den Zusatz erhielt: „namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen." Diese Möglichkeit besteht nach dem Gesagten aber auch im Verhältnis zu den Verbandsstaaten, welche den Londoner Text noch nicht ratifiziert haben[19].

Über die Schutzverweigerung für Marken, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, enthält der zweite Satz der Ziffer 2 noch die weitere Bestimmung, daß eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend angesehen werden kann, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, daß diese Vorschrift selbst die öffentliche Ordnung betrifft.

Abgesehen von dieser Einschränkung, die sich aus Art. 6 lit. B ohnehin ergibt und expressis verbis nur genannt wird, um Mißbräuchen vorzubeugen, wird durch das Recht des Einfuhrlandes bestimmt, welche Vorschriften die öffentliche Ordnung betreffen. Von diesen werden durch Ziffer 3 natürlich nur diejenigen berührt, die absolute Schutzunfähigkeitsgründe aufstellen. Andere Vorschriften des Einfuhrlandes über die Gültigkeit des Markenrechts sind anwendbar, selbst wenn sie nicht die öffentliche Ordnung betreffen, soweit sie nicht durch anderweitige Bestimmungen der Union ausgeschlossen werden[20].

---

[18] Pinzger, S. 326.

[19] Unhaltbar ist daher der Entscheid des österreichischen Verwaltungsgerichts vom 19. Juni 1933 (veröffentlicht in Prop. ind. 1934, S. 220): „Or, l'art. 6 de la Convention générale ne permet pas le refus de la protection pour le seul motif (admis par le § 3 al. 1 No. 4 de la loi autrichienne) que la marque contient des mentions de nature à tromper le public consommateur."

[20] So war es gänzlich überflüssig, daß das Reichsgericht (GRUR., 1935, S. 246) in einem Entscheid feststellte, daß die Bestimmung des deutschen WZG. über die Übertragung des Warenzeichens mit dem Geschäft im Sinne des Art. 6

Die Vorschriften des schweizerischen Rechts, die auf Grund von Ziffer 3 als die öffentliche Ordnung betreffende vom telle-quelle-Prinzip ausgenommen sind, sind diejenigen, welche die öffentlichen Wappen und andern Hoheitszeichen als Marke eines Privaten für schutzunfähig erklären. Soweit es sich dabei um Hoheitszeichen ausländischer Staaten handelt, wird das Recht der Verbandsstaaten ergänzt durch zwingende unionsrechtliche Bestimmungen in Art. 6ter[21]. Es ist den Verbandsstaaten nicht nur erlaubt, auf Grund ihres eigenen Rechts Marken, die staatliche Hoheitszeichen enthalten, vom Schutz auszuschließen, sondern sie sind überdies verpflichtet, „die Eintragung von Wappen, Fahnen und andern Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von ihnen eingeführten amtlichen Kontroll- und Garantiezeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinn, als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zu verweigern oder ungültig zu erklären".

3. Schlußfolgerungen

Zusammenfassend können wir feststellen, daß sämtliche Gründe des schweizerischen Rechts für die absolute Schutzunfähigkeit der Marke, wie sie im I. Teil dargestellt worden sind, in lit. B des Art. 6 PU. aufgehen[1]. Die Bedingungen des schweizerischen Rechts wer-

---

PU. eine „die öffentliche Ordnung betreffende" sei, denn ihre Anwendung wird durch das telle-quelle-Prinzip nicht ausgeschlossen.

Unrichtig ist es auch, wenn Häsler, S. 85 die Bestimmung des Art. 7 PU., nach welchem die Natur des Erzeugnisses, auf welchem die Marke angebracht werden soll, in keinem Fall die Eintragung hindern dürfe, als eine Ausnahme zu Art. 6, lit. B, Ziffer 3 ansieht. Wenn auch zuzugeben ist, daß die Ware, für die eine Marke gebraucht wird, oft wesentlich ist zur Bestimmung der absoluten Schutzfähigkeit (vor allem bei Marken mit täuschendem Inhalt), so handelt es sich hier doch offensichtlich um einen Ungültigkeitsgrund, der wohl die öffentliche Ordnung betrifft, aber nicht zu den absoluten Schutzunfähigkeitsgründen gehört, da er — und das ist entscheidend — ganz unabhängig ist vom Inhalt der Marke. Art. 7 PU. hat also mit dem telle-quelle-Prinzip nichts zu tun.

[21] Die Vorschrift des Art. 6ter betrifft die Zulässigkeit nicht nur ausländischer Marken, sondern ebensosehr inländischer Marken und muß daher im Rahmen dieser Arbeit nicht näher behandelt werden.

[1] Ebenso Saxer, S. 24.

den alle vom telle-quelle-Prinzip ausgenommen. Der Inhalt der telle-quelle-Klausel besteht aber, wie gezeigt worden ist, gerade darin, daß durch sie grundsätzlich die Anwendung der Bestimmungen des Einfuhrlandes über die absolute Schutzfähigkeit ausgeschlossen wird. Da nun diese Bestimmungen alle unter die Ausnahmen der lit. B fallen, ergibt sich als eigenartiges Resultat, daß der Grundsatz durch die Ausnahmen aufgehoben wird: für die Schweiz als Einfuhrland hat das telle-quelle-Prinzip keine Bedeutung. Die Voraussetzungen, an die das schweizerische Recht den Schutz der ausländischen Marke knüpft, werden durch Art. 6 PU. nicht berührt.

Das gilt aber nur insoweit, als Art. 6 das telle-quelle-Prinzip statuiert, d. h. als eine Marke gestützt auf Art. 6 Eintrag und Schutz beanspruchen kann ohne Rücksicht auf die absoluten Schutzunfähigkeitsgründe des schweizerischen Rechts. Soweit jedoch eine Marke gestützt auf Art. 6 überhaupt Eintragung und Schutz beanspruchen kann, bleibt die Tragweite dieser Bestimmung noch zu untersuchen. Denn im Anspruch auf den qualifizierten Schutz „telle quelle" ist – in maiore minus – der Anspruch auf Schutz schlechthin enthalten. Dieser ist damit an die gleiche Voraussetzung gebunden wie der Schutz „telle quelle": nur die im Ursprungsland geschützte Marke kann im Einfuhrland Schutz beanspruchen. Diese Voraussetzung ist aber auch die einzige: jede ausländische Marke kann in einem Verbandsland Schutz beanspruchen wie eine inländische, sofern sie nur im Ursprungsland geschützt ist. So gesehen, erfüllt Art. 6 lit. A also noch eine weitere Aufgabe. Er schreibt das Maximum an Voraussetzungen vor, die das Recht des Verbandslandes für den Schutz der ausländischen Marke aufstellen kann. Außer den Erfordernissen, denen auch die inländische Marke unterstellt ist, darf ein Verbandsland den Schutz der ausländischen Marke nur noch an die Bedingung knüpfen, daß sie im Ursprungsland geschützt sei oder, wie sich Art. 6 ausdrückt, dort regelrecht eingetragen sei. Vorschriften, die die Erfüllung weiterer Erfordernisse verlangen, sind mit Art. 6 nicht vereinbar, und ihre Anwendung wird durch ihn ausgeschlossen. War im vorstehenden zu untersuchen, wie weit Art. 6 in die Voraussetzung der absoluten Schutzfähigkeit des Einfuhrlandes eingreift, so erhebt sich jetzt die Frage, wie weit er in die spezifisch inter-

nationalrechtlichen Voraussetzungen eingreift, d. h. in die Voraussetzungen, die nur der ausländischen Marke gegenüber Anwendung finden. So muß im folgenden der Schutz im Ursprungslande im Sinne des Art. 6 lit. A unter diesem Gesichtspunkt einer nähern Prüfung unterzogen werden, während er als Voraussetzung des telle-quelle-Schutzes nach dem Gesagten für das schweizerische Recht kein Interesse mehr bieten kann.

IV. Das Recht auf einfachen Schutz

Daß die ausländische Marke eines Unionsangehörigen in einem Verbandsland grundsätzlich zum Schutze zugelassen werden muß, wird schon durch Art. 2 Abs. II PU. vorgeschrieben[1]. Das Verbandsland bleibt aber nach dieser Bestimmung frei in der Festsetzung der Voraussetzungen, an die dieser Schutz geknüpft wird, sofern sie nur für Inländer und Ausländer gleichermaßen gelten. Die besondern Bedingungen, denen eine Marke genügen muß, weil sie eine ausländische ist (gleichgültig, ob ihr Inhaber Ausländer oder Inländer ist), werden durch Art. 2 nicht berührt. Sollen diese Bedingungen zum Vorteil der ausländischen Marke gemildert und in ihrer Anwendung eingeschränkt werden, so muß dies durch eine weitere Bestimmung der Verbandsübereinkunft besonders vorgesehen werden. Die einzige Vorschrift dieser Art ist Art. 6.

Wenn wir entsprechend unsern Schlußfolgerungen im vorangegangenen Kapitel den Grundsatz des Schutzes „telle quelle" aus dem Wortlaut des Art. 6 eliminieren, erhält er folgende Formulierung: „Jede im Ursprungsland regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke soll in den andern Verbandsländern gemäß ihrer innern Gesetzgebung zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden." Die Einfügung der Worte „gemäß ihrer innern Gesetzgebung" an Stelle der telle-quelle-Klausel und des Vorbehalts ihrer Ausnahmen entspricht der Formulierung des ehemaligen

[1] Vgl. oben S. 45.

Pariser Schlußprotokolls, das, das telle-quelle-Prinzip auf die Form der Marke beschränkend, im übrigen die „innere Gesetzgebung" für anwendbar erklärte[2], worunter die Vorschriften über die inländischen Marken zu verstehen sind. Nach Art. 6 darf also ein Verbandsland über die Erfordernisse für inländische Marken hinaus an die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken nur noch die weitere Bedingung knüpfen, daß diese im Ursprungsland „regelrecht eingetragen" seien.

Im folgenden ist nun zu untersuchen, ob und wie weit durch diese Vorschrift schweizerisches Recht berührt wird. Nach Art. 7 Abs. I Ziffer 2 MG. können folgende Personen ihre Marke in der Schweiz hinterlegen und damit Subjekt eines schweizerischen Markenrechts sein: „Industrielle, Produzenten und Handeltreibende, deren Geschäft sich in einem Staate befindet, welcher der Schweiz Gegenrecht hält, sofern sie nämlich den Beweis erbringen, daß ihre Marken oder Geschäftsfirmen in dem betreffenden Staate geschützt sind." Gegenüber der unionsrechtlich einzig zulässigen Voraussetzung der „regelrechten Eintragung im Ursprungslande" stellt das schweizerische Recht zwei Erfordernisse auf: Schutz der Marke im Staate der Geschäftsniederlassung und Gegenrecht dieses Staates.

Durch Art. 6 PU. wird also ohne weiteres das Erfordernis des Gegenrechts von der Anwendung ausgeschlossen. Das ist jedoch nicht von großer Bedeutung, denn das Gegenrecht im Niederlassungsstaate im Sinne des Art. 7 Abs. I Ziffer 2 MG. ist durch die Zugehörigkeit eines Staates zur Pariser Union gewährleistet[3]. Das Gegenrecht besteht ja darin, daß der betreffende ausländische Staat schweizerische Marken, die seiner innern Gesetzgebung entsprechen, zuläßt, wenn ihr Schutz in der Schweiz nachgewiesen werden kann[4]. Eine solche Behandlung wird den schweizerischen Marken durch Art. 6 PU. garantiert, indem die Zulassung auf

---

2 „La législation intérieure de chacun des États recevra son application." Vgl. oben S. 53.

3 Saxer, S. 17, David, S. 150, Matter, S. 129.

4 Nach Matter liegt Gegenrecht schon dann vor, wenn der Schweizer im Ausland für seine Marke geschützt und gleich behandelt wird wie die Angehörigen des betreffenden Staates.

Grund des Schutzes im Ursprungsland nach Art. 6 PU. diejenige auf Grund des Schutzes im Niederlassungsland nach Art. 7 Abs. I MG. in sich schließt, weil die Schweiz für schweizerische Marken immer Ursprungsland ist[5]. Das gilt wenigstens für die Fälle, wo eine ausländische Marke auf Grund ihres Schutzes im Staate der Geschäftsniederlassung in der Schweiz Schutz beansprucht. Wie noch zu zeigen sein wird, kann aber gestützt auf Art. 6 PU. dieser Schutz unter Umständen auch auf Grund eines bestehenden Schutzes in einem andern Auslandsstaat beansprucht werden, wenn der Staat der Geschäftsniederlassung nicht der Union angehört. In diesem Falle ist nicht gesagt, daß die Voraussetzung der Gegenseitigkeit im Niederlassungsstaat, die nach Art. 7 MG. hier wohl zur Anwendung kommen müßte, erfüllt ist. Eine Gegenseitigkeit kraft Art. 6 PU. ist hier nicht im Niederlassungsstaat, sondern nur im Heimatstaat oder im Staate des Wohnsitzes gesichert. In diesem Umfang wird die Voraussetzung der Gegenseitigkeit des Art. 7 MG. durch den Unionsvertrag also von der Anwendung ausgeschlossen, während sie im übrigen nicht berührt wird, weil das Bestehen des Unionsvertrags selbst ihre Erfüllung bedeutet. Es bleibt somit nur noch das Erfordernis des Schutzes im Niederlassungsstaat auf seine Übereinstimmung mit Irt. 6 PU. zu überprüfen.

Die Bedeutung dieses Erfordernisses (der sog. Abhängigkeit des Markenschutzes) wird allerdings dadurch eingeschränkt, daß Art. 7 Abs. II MG. davon absieht, wenn der Auslandsstaat Gegenrecht hält (sog. Unabhängigkeit des Markenschutzes): „Entsprechen die Marken der schweizerischen Gesetzgebung, so sind die in Abs. I Ziffer 2 und 3 genannten ausländischen Hinterleger vom Nachweis befreit, daß ihre Marken im betreffenden Staat geschützt sind, sofern jener Staat der Schweiz Gegenrecht hält."[6] Im Grundsatz bleibt die Abhängigkeit vom Schutz im Ausland aber bestehen.

---

[5] Vgl. unten S. 78. Die ebenfalls noch zu behandelnde Frage, ob unter der „regelrechten Eintragung" des Art. 6 PU. der Schutz verstanden werden muß oder nur die Eintragung, ist hier ohne Bedeutung, da im zweiten Falle ja das Gegenrecht noch über das hinausginge, was nach Art. 7 MG. vom ausländischen Staat verlangt wird.

[6] Das Gegenrecht des Art. 7 Abs. II besteht — anders als in Abs. I Ziffer 2 — darin, daß der Auslandsstaat gegenüber schweizerischen Marken vom Erfordernis des Schutzes in der Schweiz absieht.

obschon diese Frage nur im Verhältnis zu den Verbandsländern von Bedeutung ist, die ohne Rücksicht auf das Gegenrecht am Erfordernis des Schutzes im Auslandsstaat festhalten.

1. Die Abhängigkeit vom Schutz im Ursprungsland

Es erheben sich zwei Fragen: einmal diejenige nach dem unionsrechtlichen Begriff des Ursprungslandes und seinem Verhältnis zu demjenigen des Staates der Geschäftsniederlassung, wie ihn Art. 7 MG. kennt. Sodann fragt es sich, was unter der Klausel des Art. 6 PU. „regelrecht eingetragen" zu verstehen ist, vor allem ob es sich um das gleiche handelt, was Art. 7 Abs. I Ziffer 2 im Auge hat, wenn er verlangt, die ausländische Marke müsse im Auslandsstaat „geschützt" sein.

1. Was einmal den Begriff „Ursprungsland" anbetrifft, so definiert ihn der Unionsvertrag in Art. 6 lit. C selbst: „Als Ursprungsland ist anzusehen das Verbandsland, in welchem der Hinterleger eine wirkliche und ernst zu nehmende gewerbliche oder Handelsniederlassung besitzt, und, wenn er eine solche Niederlassung nicht hat, das Verbandsland, in welchem er seinen Wohnsitz hat, und, wenn er keinen Wohnsitz innerhalb des Verbandes hat, das Land seiner Staatszugehörigkeit, sofern er Angehöriger eines Verbandslandes ist." Eine ausländische Marke kann also in verschiedener Weise einem Lande angehören. Anknüpfungspunkt kann sowohl die geschäftliche Niederlassung als der Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit des Markeninhabers bilden. Diese Anknüpfungspunkte stehen aber dem Markeninhaber nicht wahlweise zur Verfügung, sondern sie stehen im Verhältnis der Subsidiarität zu einander[1]. Entsprechend der allgemein verbreiteten Auffassung, daß sich die Nationalität der Marke nach dem Unternehmen richtet, steht die Geschäftsniederlassung an der Spitze. Für die aus-

[1] Das ist weniger auf grundsätzliche, als auf praktische Erwägungen zurückzuführen. So wurde im Haag ein Vorschlag Deutschlands auf wahlweise Zulassung von Geschäftsniederlassung, Wohnsitz und Staatszugehörigkeit als Anknüpfungspunkte vor allem mit dem Argument bekämpft, die Bestimmung des Ursprungslandes sei für die Behörden um so einfacher, je enger der Begriff gefaßt sei. Vgl. Osterrieth, Haager Konferenz, S. 25.

ländische Marke ist somit immer auch das betreffende Ausland Ursprungsland, wenn es der Union angehört. Dabei ist es durchaus möglich, daß eine Marke mehrere Ursprungsländer aufweist, da der gewöhnlichen Niederlassung keine Hauptniederlassung vorgeht. Besteht jedoch eine Geschäftsniederlassung auf dem Gebiete der Union nicht, so soll der Markeninhaber grundsätzlich nicht auf den Vorteil des Art. 6 verzichten müssen, wenn er nach Art. 2 und 3 PU. Unionsangehöriger ist und als solcher sich auf den Unionsvertrag berufen kann. Daher muß auch der bloße Wohnsitz und die bloße Staatsangehörigkeit ein Ursprungsland begründen können.

Die Möglichkeit für jeden Unionsangehörigen, in dem für ihn maßgebenden Ursprungsland ein Markenrecht zu erwerben, ist damit allerdings noch nicht ohne weiteres gegeben. Denn ob ein Markeninhaber auf Grund seiner Geschäftsniederlassung, seines Wohnsitzes oder seiner Staatszugehörigkeit in einem bestimmten Land ein Markenrecht erwerben kann, bestimmt sich allein nach dessen Gesetzgebung. Die Fälle, wo dies nicht möglich ist, sind jedoch seltene Ausnahmen. Hat ein Markeninhaber beispielsweise keine Geschäftsniederlassung in der Union, sondern nur Wohnsitz in der Schweiz, so kann er die Voraussetzung des Art. 6 nicht erfüllen, wenn der Staat seiner Geschäftsniederlassung der Schweiz nicht Gegenrecht hält, da der Erwerb eines Markenschutzes dann in der Schweiz nach Art. 7 MG. nicht möglich ist. Die Anknüpfungspunkte des Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit spielen aber eine untergeordnete Rolle, da weitaus am häufigsten das Land der Geschäftsniederlassung als Ursprungsland in Frage kommt.

Der Begriff des Ursprungslandes nach schweizerischem Recht ist enger. Nach Art. 7 MG. begründet einen Anspruch auf Eintragung in der Schweiz nur der Schutz in demjenigen Staat, in welchem sich die Geschäftsniederlassung befindet. Nur diese bildet einen Anknüpfungspunkt, während der Wohnsitz und die Staatszugehörigkeit belanglos sind. Soweit es sich also um Unionsmarken handelt, d. h. um Marken, die in einem Verbandsland als Ursprungsland geschützt sind, tritt der unionsrechtliche Begriff des Ursprungslandes an die Stelle des schweizerischen[2]. Die Marke

[2] Saxer, S. 15.

einer litauischen[3] Unternehmung z. B., die in Litauen keinen Markenschutz genießt, die aber in Frankreich nach dem französischen Recht geschützt ist, hat – entgegen Art. 7 Abs. I Ziffer 2 – Anspruch auf Schutz in der Schweiz, wenn nur ihr Inhaber Franzose ist (und im Unionsgebiet keinen Wohnsitz hat) oder in Frankreich wohnt[4]. Die Bestimmung des Ursprungslandes nach Art. 6 lit. C bedeutet eine Verbesserung der Stellung der ausländischen Marke[5], die sich allerdings auf verhältnismäßig wenige Anwendungsfälle beschränken dürfte.

Es fragt sich, ob auch Markeninhaber schweizerischer Nationalität sich auf diesen Vorteil berufen können. Nach der allgemeinen Regel des Art. 2 PU. kommen die Rechte aus dem Unionsvertrag nur Ausländern zugute[6]. Für die besonders vorgesehenen Rechte gilt dieser Grundsatz jedoch nur, soweit für diese nicht eine abweichende Regelung vorgesehen ist. Für das Recht auf einfachen Schutz (wie auch auf den Schutz „telle quelle") nach Art. 6 ist nun durch die Definition des Ursprungslandes der Kreis der Berechtigten selbständig umschrieben worden, so daß angenommen werden muß, daß die Umschreibung der berechtigten Personen in Art. 2 und 3 für dieses Sonderrecht nicht gilt. Nach Art. 6 lit. A ist für das Recht auf einfachen Schutz einzig das Ursprungsland maßgebend: ist für eine Marke das Ursprungsland ein Verbandsland außerhalb der Schweiz, so kann sich der Inhaber in jedem Falle auf dieses Recht berufen, gleichgültig, ob er Ausländer oder Schweizer ist[7]. Wenn so die Schweiz völkerrechtlich

---

[3] In Litauen, das der Union nicht angehört, besteht keine Unabhängigkeit des Schutzes ausländischer Marken bei Gegenseitigkeit im betreffenden Auslandsstaat, so daß die im Beispiel gewählte Marke nicht etwa schon auf Grund von Art. 7 Abs. II Anspruch auf Schutz in der Schweiz hat, ohne sich auf den Unionsvertrag berufen zu müssen.

[4] Ungenau ist die Behauptung Saxers, S. 15, es müsse genügen, daß die Marke in einem Unionsland eingetragen sei und daß der Markeninhaber Angehöriger dieses Unionslandes sei. Damit dieses Land Ursprungsland i. S. des Art. 6 PU. ist, muß aber noch die weitere Voraussetzung erfüllt sein, daß der Markeninhaber nicht im Gebiete der Union Wohnsitz hat.

[5] Saxer, S. 18.

[6] Vgl. oben S. 48.

[7] Im gleichen Sinn, ohne nähere Begründung, Seligsohn in GRUR., 1922, S. 105 und Saxer, S. 17.

verpflichtet ist, auch Schweizern bestimmte Rechte zu gewähren, so liegt darin kein Widerspruch. Denn in diesem Fall liegt entweder die Geschäftsniederlassung oder der Wohnsitz in einem andern Verbandsstaat, und das Unternehmen bildet so einen Teil von dessen Wirtschaft. Dieser Verbandsstaat hat daher ein größeres Interesse an einem Markenschutz zugunsten des Unternehmens als die Schweiz, mit der es nur durch die Staatszugehörigkeit seines Inhabers verbunden ist. Daß der Vorteil des Art. 6 nicht nur ausländischen Unionsangehörigen zukommt, hat also seinen guten Sinn.

2. Über den Schutz nun bestimmt Art. 7 MG. mit aller Deutlichkeit, daß der Inhaber einer ausländischen Marke den Beweis zu erbringen hat, daß sie im Ursprungsland geschützt ist. Erforderlich ist also der Schutz, nicht nur die Eintragung im Auslandsstaat[8]. Dies entspricht sowohl dem historischen Willen des Gesetzgebers als auch dem Sinn des Gesetzes unter Zugrundelegung der heutigen Verhältnisse. So fällt vor allem die Entstehung des schweizerischen Markengesetzes in eine Zeit (1890), wo der Grundsatz der Abhängigkeit nicht nur allgemein und unbestritten das positive Recht beherrschte, sondern wo auch nach der theoretischen Konzeption des Markenrechts, sei es als Eigentumsrecht, sei es als Persönlichkeitsrecht die ausländische Marke keine andere Grundlage haben konnte als den Schutz im Ursprungslande[9]. Wenn auch die Auffassungen sich seither grundlegend geändert haben und das Postulat der Unabhängigkeit in Theorie und Gesetzgebung weitgehend Anerkennung gefunden hat, so geht doch daraus hervor, daß, soweit die Abhängigkeit im schweizerischen Recht noch besteht, sie in dem Sinne aufgefaßt werden muß, daß der Schutz, d. h. das Bestehen des Rechts, nicht die bloße Eintragung im Ursprungsland gefordert wird. Es ließe sich aber auch mit dem Grundgedanken des schweizerischen Markengesetzes kaum vereinbaren, einzig auf die Eintragung im Ausland abzustellen, da es an die nationale Eintragung positiv ja auch keine materielle Rechtswirkung knüpft. Dazu wäre mit einem solchen System eine starke Ungleichheit in der Behandlung der Marken aus den verschiedenen Ländern verbunden, da die Voraussetzungen zur Eintragung von

---

[8] Saxer, S. 65.

[9] Saxer, S. 70. Vgl. seine eingehende Begründung S. 66 ff.

Land zu Land ganz verschieden sind, je nachdem, ob das betreffende Ursprungsland der Eintragung positive Rechtskraft beimißt oder nicht. Eine gleichmäßig wirkende und dem schweizerischen Eintragungssystem entsprechende Abhängigkeit kann nur in der Voraussetzung wirklichen Schutzes im Ursprungsland liegen.

Eine andere Frage ist, wie der Schutz im Ursprungsland nachgewiesen wird. Hier muß unterschieden werden: der Schutz untersteht nicht nur der Prüfung durch die Registerbehörde, sondern auch derjenigen durch die Zivilgerichte[10], denn es ist nach richtiger Auffassung nicht nur eine Voraussetzung für die Eintragung, sondern gleichzeitig auch ein materielles Erfordernis für den schweizerischen Schutz[11]. Als Eintragungsvoraussetzung muß die Eintragung im Ursprungsland genügen[12]. Zur Begründung der Vermutung eines schweizerischen Schutzes und, was darin enthalten ist, der Vermutung, daß die Marke im Ursprungsland geschützt sei, ist der Beweis der Eintragung (und zwar bloß der Eintragung als solcher, nicht auch ihrer Rechtmäßigkeit) ausreichend. Den Beweis wirklichen Schutzes zu verlangen, entspräche nicht der Rechtswirkung der schweizerischen Eintragung und hätte außerdem zur Folge, daß die Registerbehörde vor eine Aufgabe gestellt würde, deren Bewältigung ihr als Verwaltungsbehörde nicht zugemutet werden kann. Im Verwaltungsverfahren gilt als Beweis des Schutzes im Ursprungsland also der Nachweis der Eintragung, d. h. die Eintragung im Ursprungsland ist für ausländische Marken Eintragungsvoraussetzung.

Vor dem Zivilgericht genügt das grundsätzlich nicht, denn hier wird über den materiellen Schutz endgültig entschieden. Es kommt auf das Recht des in Frage stehenden Auslandsstaates an: Knüpft es an die Eintragung das Bestehen des Rechts, so ist mit dem Eintrag auch der Schutz im Ursprungsland erwiesen. Dagegen kann gegenüber Marken aus Ländern, wo die Eintragung keine positive Rechtskraft hat, das Fehlen einer Rechtsentstehungsvoraussetzung (oder der Eintritt eines Untergangsgrundes) nach ausländischem

---

10 Matter, S. 125.

11 Und zwar unabhängig davon, ob diese Voraussetzung nur im Zeitpunkt der nationalen Eintragung oder fortdauernd erfüllt sein muß, worüber noch zu sprechen ist.

12 So auch David, S. 148, und Matter, S. 129.

Recht geltend gemacht werden. Aus rein praktischen Gründen muß diese Möglichkeit allerdings dahin eingeschränkt werden, daß nur solche Tatsachen vorgebracht werden können, die das Nichtbestehen des Schutzes im Ursprungslande als offenbar erscheinen lassen[13]. Nur so kann vermieden werden, daß ein späterer Gerichtsentscheid im Ursprungsland das Bestehen des Schutzes nicht anders beurteilt.

Aus dem Sinn des Art. 7 MG. ergibt sich ferner, daß der Schutz im Ursprungslande nicht nur im Zeitpunkt der Eintragung bestehen, sondern von diesem Zeitpunkt an auch fortdauern muß. Aus dem Wortlaut könnte man allerdings das Gegenteil folgern. Es heißt nämlich „Zur Hinterlegung sind berechtigt ..." im Ursprungsland geschützte Marken. Allein hier ist unter Hinterlegung nicht der einmalige Akt der Hinterlegung (bzw. der Eintragung), sondern das dauernde Hinterlegtsein der Marke zu verstehen, sodaß auch die Voraussetzung dafür, der Eintrag im Ursprungslande und sinngemäß auch die Voraussetzung des schweizerischen Schutzes, der Schutz im Ursprungslande, als fortdauernd betrachtet werden müssen[14]. Das ist nicht nur nach dem oben Gesagten als historischer Wille des Gesetzgebers zu betrachten[15], sondern findet auch heute noch seine Rechtfertigung. Es ist in der Tat nicht einzusehen, warum der Schutz im Ursprungsland nach der Eintragung für das Bestehen des Rechts gleichgültig sein soll, wenn sein Vorhandensein im Zeitpunkt der Eintragung eine Voraussetzung dafür bildet. Es hieße ein Moment des Zufalls in die Gültigkeitsvoraussetzungen hineintragen, wollte man das Bestehen des Rechts an einer Marke davon abhängig machen, daß sie einmal, in einem vom Zufall der Hinterlegung abhängigen Zeitpunkt in der Vergangenheit im Ursprungsland geschützt gewesen war. Soll die Marke von der Fortdauer des Schutzes im Ursprungsland unabhängig sein, so kann auch der Schutz im Zeitpunkt der Eintragung keine Rolle spielen. Die Marke ist dann vollständig unabhängig, wie es Art. 7 Abs. II im Falle des Gegenrechts vorsieht. Soweit jedoch die Abhängigkeit im Gesetz noch Raum hat, muß sie auch die Abhängigkeit von der Fortdauer des Schutzes in sich

---

[13] Saxer, S. 56.

[14] Saxer, S. 65, a. A. David, S. 149: „Der nachträgliche Wegfall des Heimatschutzes schadet nicht mehr."

[15] Vgl. auch Saxer, S. 70.

schließen. Da das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, kann ihm eine andere Lösung, die jeder Grundsätzlichkeit entbehrte, nicht entnommen werden. Die Abhängigkeit der ausländischen Marke besteht also nach schweizerischem Recht darin, daß die Gültigkeit des Rechts in der Schweiz bedingt ist durch das gleichzeitige Bestehen eines Markenrechts im Ursprungsland.

Die Zulässigkeit der Abhängigkeit in diesem Umfang scheint nach dem Wortlaut des Art. 6 lit. A zum mindesten zweifelhaft zu sein. Als Voraussetzung wird hier lediglich die „regelrechte Eintragung" genannt. Daraus müßte geschlossen werden, daß die Zulassung zur Eintragung und zum Schutz im Einfuhrland nur von der Eintragung, nicht vom Schutz im Ursprungsland abhängig gemacht werden darf, wobei allerdings die Eintragung auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden kann. Von der ausländischen Marke könnte somit nur die Eintragung und die Erfüllung der Eintragungsvoraussetzungen nach dem Recht des Ursprungslandes verlangt werden, nicht aber die Erfüllung sämtlicher Schutzerfordernisse, d. h. das Bestehen eines wirklichen Rechts.

Doch muß auch hier auf die Entstehungsgeschichte zurückgegriffen werden. Maßgebend sind die Verhandlungen der ersten Konferenz in Paris von 1880[16]. Der Passus „jede regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke" stand nämlich schon in der Pariser Fassung, mit dem einzigen Unterschied, daß dort nicht von „eingetragenen", sondern von „hinterlegten" Marken die Rede war, eine Wendung, die in Washington verbessert wurde, ohne daß dabei Fragen behandelt wurden, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind[17]. Der Kommissionsvorschlag der Pariser Konferenz lautete: „Toute marque de fabrique ou de commerce valablement déposée ... sera admise au dépôt dans ..." Ein Gegenvorschlag der schwedischen Delegation wollte das Wort „valablement" durch „régulièrement" ersetzen[18]. In der folgenden Diskussion wurde zugunsten des Kommissionsvorschlages im wesentlichen geltend gemacht, es sei notwendig, daß die Marke im Ursprungsland Gegenstand eines tatsächlichen Rechts sei und nicht

16 Vgl. neben den Pariser Akten auch Osterrieth-Axster, S. 135 ff.

17 Vgl. dazu Ladas, S. 535, Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 19.

18 Actes Paris, S. 139.

nur dort, wenn auch vorschriftsmäßig, hinterlegt sei. Der schwedische Delegierte war der Ansicht, „daß man im Gegenteil die Frage der Gültigkeit der Marke der Entscheidung der Gerichte jedes Landes habe vorbehalten wollen, während die Marke immer zur Hinterlegung zuzulassen sei, vorausgesetzt, daß sie vorschriftsmäßig hinterlegt sei“[19]. Der Kommissionsvorschlag wurde darauf dahin abgeändert, daß das Wort „valablement“ durch „régulièrement“ ersetzt und beigefügt wurde: „... et protégée“, womit der Artikel die endgültige Fassung erhielt[20]. Dabei stellte der Präsident fest, daß die neue Fassung im Sinne der Ausführungen des schwedischen Abgeordneten angenommen worden sei[21].

Aus dieser Verhandlung geht hervor, daß die Möglichkeit für die Gerichte des Einfuhrlandes, die Marke auf ihren wirklichen Schutz im Ursprungslande zu überprüfen, gar nicht in Zweifel gezogen worden war. Die Änderung bezweckte nur, klarzustellen, daß als Voraussetzung für die bloße Hinterlegung (d. h. Eintragung) im Einfuhrlande nur die vorschriftsgemäße Hinterlegung (d. h. Eintragung) im Ursprungsland und nicht auch das Bestehen eines tatsächlichen Rechts verlangt werden dürfe[22]. Es bleibt den Verbandsländern somit vorbehalten, durch ihre Gesetzgebung den Gerichten auch die Prüfung der ausländischen Marke auf ihren wirklichen Schutz im Ursprungslande aufzuerlegen[23]. Die Voraussetzung

---

19 Osterrieth-Axster, S. 143, Actes Paris, S. 139/140.

20 „Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.“

21 Actes Paris, S. 142.

22 Zu Unrecht folgert Osterrieth-Axster, S. 162, aus den Verhandlungen von Paris, daß die Voraussetzung des Rechts aus Art. 6 nur die vorschriftsgemäße Hinterlegung im Ursprungsland sei. Das ist richtig nur insoweit, als es sich um das Recht aus Art. 6 auf Eintragung im Einfuhrlande handelt; steht jedoch das Bestehen des Rechts in diesem Lande in Frage, dann kann gemäß dessen Gesetzgebung auch der wirkliche Schutz im Ursprungsland verlangt werden.

23 Ebenso Saxer, S. 59, Braun-Capitaine, S. 521. In der Literatur kommt nicht immer klar zum Ausdruck, ob zu dem vorliegenden Problem Stellung genommen wird und in welchem Sinne. Die Bedeutung des Wortes „Schutz“ ist vor allem bei deutschen Autoren zweifelhaft, da darunter auch — entsprechend dem deutschen Recht — die bloße Eintragung verstanden sein kann. Ferner ist oft nicht klar, ob bloß von der Eintragung im Einfuhrland die

der „regelrechten Eintragung" des Art. 6 bezieht sich also nur auf die Zulassung zur Hinterlegung (Eintragung). Der Zusatz „und geschützt werden" fällt, entgegen dem Wortlaut, nicht allein unter diese Voraussetzung, sondern noch unter die weitere, daß die Marke im Ursprungsland geschützt sei. Dabei sind diese unionsrechtlichen Voraussetzungen natürlich immer so zu verstehen, daß sie das Maximum dessen darstellen, was ein Verbandsland von der ausländischen Marke verlangen darf, nicht aber, daß die Erfüllung dieser Voraussetzungen verlangt werden müsse. Es steht den Verbandsstaaten frei, von solchen Erfordernissen ganz oder teilweise zu befreien, indem die ausländische Marke entweder ganz unabhängig gemacht wird oder von ihr nur die Eintragung im Ursprungsland verlangt wird[24].

Die Auffassung des schweizerischen Rechts, daß die Abhängigkeit der Marke sich auch auf den wirklichen Schutz bezieht, ist also mit Art. 6 PU. durchaus vereinbar. Ebenso muß es als unionsrechtlich zulässig angesehen werden, diesen Schutz nicht nur im Zeitpunkt der Eintragung, sondern fortdauernd zu verlangen. Das gilt jedoch nur unter Ländern, deren Beziehungen sich noch nach der Haager oder Washingtoner Fassung regeln. Im Verhältnis der Schweiz zu den Ländern, die den Londoner Text ratifiziert haben, gilt die neue lit. D des Art. 6: „Ist eine Fabrik- oder Handels-

---

Rede ist oder auch vom Schutz, wenn etwa gesagt wird, für die Zulassung im Einfuhrland genüge die bloße regelrechte Eintragung.

Dieser Satz läßt sich nur aus den Verhandlungen von 1880 ableiten, nicht auch aus dem Vorbehalt der grundsätzlichen Anwendbarkeit der innern Gesetzgebung jedes Landes, wie er aus Art. 2 hervorgeht und in Art. 4 des Pariser Schlußprotokolls bestätigt wurde. Danach gilt ja die innere Gesetzgebung nur soweit, als nicht Art. 6 Platz greift. Wenn aber dieser die Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Marken regelt, so wird die Anwendung der Bestimmungen jedes Landes über Gegenrecht und Schutz im Ursprungsland damit ausgeschlossen. Wenn also Art. 6 bestimmen würde, daß die bloße Eintragung im Ursprungslande genügt, so wäre damit die Geltendmachung wirklichen Schutzes ohne Zweifel ausgeschlossen. Die hier vertretene Ansicht läßt sich daher nur daraus begründen, daß (nach historischer Auslegung) Art. 6 diesen Inhalt gar nicht hat. Wenn Saxer, S. 59/60, sich auch noch auf Art. 4 des Pariser Schlußprotokolls stützt, der mit der innern Gesetzgebung jedes Landes auch dessen fremdenrechtliche Bestimmungen (d. h. die Voraussetzung wirklichen Schutzes im Ausland) vorbehalte, so ist seine Begründung insoweit nicht stichhaltig.

[24] Pinzger in GRUR., 1928, S. 324.

marke im Ursprungsland und nachher in einem oder mehreren andern Verbandsländern regelrecht eingetragen worden, so gilt jede dieser nationalen Marken, sofern sie der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entspricht, vom Tag ihrer Eintragung an als unabhängig von der Marke im Ursprungsland."[25] Was vorhin vom Standpunkt des schweizerischen Rechts aus abgelehnt worden ist, wird also durch die Union vorgeschrieben. Daß eine solche Bestimmung in den Vertrag aufgenommen worden ist, erklärt sich nur daraus, daß in London eine Einigung über die Unabhängigkeit nicht erzielt werden konnte, so daß sich die Anhänger dieses Postulats mit dieser Kompromißlösung begnügen mußten. Die Bedeutung der Bestimmung liegt, systematisch gesehen, darin, daß der Schutz im Ursprungsland nur noch als Entstehungsvoraussetzung in Frage kommt, dagegen als Untergangsgrund ausgeschlossen wird. Denn das Bestehen des Markenrechts setzt die Eintragung voraus, so daß die Entstehung des Rechts zeitlich entweder mit der Eintragung zusammenfällt oder ihr nachgeht. Ist daher das Recht an der ausländischen Marke im Einfuhrland einmal entstanden, so kann es nicht mehr deswegen untergehen, weil im Ursprungsland der Schutz dahingefallen ist, insbesondere weil dort die Schutzfrist abgelaufen ist.

2. *Die Unabhängigkeit*

Die nähere Betrachtung der Artikel 2 und 6 PU. hat ergeben, daß aus dem Unionsvertrag keine Vorschrift entnommen werden kann, die der ausländischen Marke volle Unabhängigkeit garantiert. Art. 2 gibt nur einen Anspruch auf Gleichstellung mit den Staatsangehörigen des Einfuhrlandes. Diesem steht es frei, deren ausländische und damit die ihnen gleichgestellten Marken der Angehörigen anderer Staaten für abhängig zu erklären. Art. 6, der auf den telle-quelle-Schutz zugeschnitten ist, läßt die Abhängigkeit ausdrücklich zu. Ein Schluß e contrario, daß für den einfachen Schutz die Abhängigkeit nicht zulässig sei, kann daraus

[25] Die Klausel „sofern sie der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entspricht" behält die Abhängigkeit des Schutzes „telle quelle" vor.

nicht gezogen werden, ohne daß dabei die elementarsten Auslegungsregeln verletzt werden. Zulässig ist nur der Schluß, daß für den einfachen Schutz nicht mehr als die Abhängigkeit verlangt werden kann. Einzig Art. 6 lit. D schreibt für den einfachen Schutz die Unabhängigkeit vor, bleibt aber dabei auf halbem Weg stehen. Auf dem Gebiete der Union bleibt die Unabhängigkeit noch ein Postulat.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Begründung dieser Forderung näher einzugehen[1]. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß die Unabhängigkeit einerseits sich als Folgerung aus der neuern Auffassung von der Natur des Markenrechts als Immaterialgüterrecht und andererseits als eine den Bedürfnissen des internationalen Handels entsprechende Lösung aufdrängt.

Die Bestrebungen, das Prinzip der Unabhängigkeit im Unionsvertrag zu verankern und so die Verschiedenheit der nationalen Regelungen auf diesem Gebiet durch eine einheitliche Vorschrift zu ersetzen, gehen schon auf die Revisionskonferenz von Washington zurück. Deutschland machte damals den Vorschlag, folgende Bestimmung in den Unionsvertrag aufzunehmen: „Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce au pays d'origine n'est pas nécéssaire, si la marque est conforme à la législation du pays, où la protection est demandée. La protection d'une marque déposée dans un des pays de l'Union sera indépendente de la protection obtenue pour la même marque dans les autres pays." Dem Vorschlag und seiner Begründung schloß sich England an, während vor allem Frankreich sich dagegen aussprach[2]. Eine Einigung war daher nicht möglich[3]. Einem zweiten Versuch Deutschlands und Englands im Haag 1925 war das gleiche Schicksal beschieden[4]. Die Konferenz von London brachte dann endlich einen kleinen Fortschritt, indem die bereits erwähnte lit. D dem Art. 6 angefügt wurde, die die Unabhängigkeit vom Zeitpunkt der Eintragung im

---

1 Vgl. darüber vor allem Smoschewer in GRUR., 1929, S. 144 ff, Daffis in GRUR., 1929, S. 429 ff, Di Franco, I marchi non registrati, S. 14 ff.

2 Vgl. Osterrieth, Washingtoner Konferenz, S. 15.

3 Für den Vorschlag stimmten 10 Staaten, dagegen 5.

4 Damals sprachen sich 18 Delegationen für die Unabhängigkeit aus und 7 dagegen.

Einfuhrland an ausspricht. Auch hier setzte sich vor allem Frankreich für die Beibehaltung der Abhängigkeit ein[5].

Angesichts dieser Sachlage war es für die Länder, die sich zur Unabhängigkeit bekannten, das Gegebene, dieses Postulat auf Grund der eigenen Gesetzgebung wenigstens gegenseitig zu verwirklichen, indem für die ausländischen Marken unter Vorbehalt des Gegenrechts die Unabhängigkeit vom Schutz im Ursprungsland ausgesprochen wurde. Die Schweiz hat dies anläßlich der Anpassung des MG. an die Londoner Beschlüsse im Bundesgesetz zur Abänderung des MG. vom 22. Juni 1939 getan[6]. Auf diese Weise hat sich der Grundsatz der Unabhängigkeit, wenn auch außerhalb der Union, weitgehend durchsetzen können[7].

V. Die internationale Eintragung

Einen besonders weitgehenden Eingriff in die Rechtsentstehungsvoraussetzungen der einzelnen Verbandsländer enthält das Madrider Markenabkommen von 1891, indem eine der wichtigsten Voraussetzungen, die Eintragung im nationalen Markenregister, ersetzt wird durch die Eintragung beim internationalen Büro für den Schutz des gewerblichen Eigentums in Bern. Es ist damit möglich, daß an einer ausländischen[1] Marke in der Schweiz ein Recht

---

[5] Actes Londres, S. 268.

[6] Vgl. oben S. 76.

[7] Beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum sind bis Mitte 1942 Erklärungen über das Bestehen des Gegenrechts in diesem Sinne von folgenden Ländern abgegeben worden: Großbritannien und Nordirland, Italien, Irland, Niederlande, Jugoslawien, Australien, Deutschland, Protektorat Böhmen und Mähren, Neuseeland, Ungarn, Dänemark, Liechtenstein und merkwürdigerweise auch von Frankreich. Erklärungen über das Nichtbestehen des Gegenrechts liegen vor seitens Griechenlands, Bulgariens, Estlands, der Türkei, Finnlands und der USA.

[1] Schweizerische Marken können nicht mit Wirkung für die Schweiz international eingetragen werden, da die internationale Eintragung eine nationale Eintragung im Ursprungsland voraussetzt, und zwar nicht nur anfangs, sondern

entstehen kann, ohne daß sie im schweizerischen Markenregister eingetragen ist. Das Institut der internationalen Eintragung berührt aber darüber hinaus noch die nationalen Schutzvoraussetzungen des Schutzes und des Gegenrechts im Ursprungsland und die Bestimmungen über die absolute Schutzfähigkeit der Marke. Diese Vorschriften können auf international eingetragene Marken nur noch im Rahmen des Madrider Markenabkommens angewendet werden. Dafür müssen diese Marken die besondern Voraussetzungen erfüllen, die das Abkommen für die internationale Eintragung aufstellt.

1. Voraussetzungen

1. In erster Linie ist hier die generelle Bestimmung des Art. 1 Abs. I MMA. anzuführen: „Die Angehörigen eines jeden der vertragschließenden Länder können sich in allen übrigen Ländern den Schutz ihrer im Ursprungsland eingetragenen Fabrik- oder Handelsmarken dadurch sichern, daß sie diese Marken durch Vermittlung der Verwaltung des Ursprungslandes beim internationalen Büro für den Schutz des gewerblichen Eigentums in Bern hinterlegen." Daraus ergibt sich als erste Voraussetzung die Eintragung im Ursprungsland.

Maßgebend für den Begriff des Ursprungslandes ist nach Art. 1 Abs. II MMA. die bezügliche Bestimmung des Art. 6 PU. Es kommt also auch hier in erster Linie auf die gewerbliche Niederlassung in einem dem MMA. angehörenden Staate an, in zweiter Linie auf den Wohnsitz in einem solchen Staate und bei Fehlen eines solchen auf die Staatsangehörigkeit. Ebenso ist der Kreis der berechtigten Personen entsprechend Art. 2 und 3 PU. umschrieben worden, indem Art. 2 MMA. den in Art. 1 genannten Angehörigen der vertragschließenden Länder die Angehörigen anderer Länder

---

fortdauernd (vgl. die nachfolgenden Ausführungen im Text). Nach Art. 1 Abs. II MMA. ist für die schweizerischen Marken immer die Schweiz Ursprungsland. Aus der Überlegung, daß die internationale Eintragung ihre eigene Voraussetzung, die nationale Eintragung im Ursprungsland, nicht ersetzen kann, ergibt sich, daß schweizerische Marken nur mit Wirkung in den andern Verbandsländern des MMA., nicht aber für die Schweiz selbst international eingetragen werden können. Vgl. auch Häsler, S. 57.

gleichstellt, die im Gebiete des MMA. den durch Art. 3 PU. festgesetzten Bedingungen genügen[1].

Art. 1 bestimmt unmißverständlich, daß der bloße Eintrag im Ursprungsland genügt. Der materielle Schutz ist als Voraussetzung der internationalen Eintragung belanglos. Er kann nur für den daraus resultierenden Schutz im Einfuhrland von Bedeutung sein. Mit Rücksicht auf Art. 6 PU., der von einer „regelrechten" Eintragung spricht, kann sogar e contrario geschlossen werden, daß eine Prüfung auf die Rechtmäßigkeit der Eintragung im Ursprungslande ausgeschlossen ist. Die Tatsache der Eintragung und deren Nachweis durch eine Bescheinigung der Registerbehörde des Ursprungslandes ist daher ausreichend[2]. Ob der Fortbestand der Eintragung im Ursprungsland für die Gültigkeit des internationalen Eintrags Bedingung ist, geht aus Art. 1 nicht ohne weiteres hervor. Dies muß jedoch aus Art. 6 MMA. geschlossen werden, der den Schutz aus der internationalen Eintragung vom Fortbestand des Schutzes im Ursprungsland abhängig macht[3]. Da der Eintrag immer eine Voraussetzung des Schutzes ist, so ist es folgerichtig, daß der vollen Abhängigkeit des Schutzes auch die volle Abhängigkeit der Eintragung entspricht. Ob dabei die Löschung im

---

[1] Die vollständige Übereinstimmung des MMA. mit der PU. in der Bestimmung der berechtigten Personen und des Ursprungslandes rechtfertigt die Annahme, daß auch Schweizer sich als Inhaber ausländischer Marken für den Schutz in der Schweiz auf das MMA. berufen können (vgl. dazu oben S. 79), obschon dies dem Wortlaut des MMA. widerspricht. Denn nach Art. 1 Abs. 1 sind berechtigt nur die Angehörigen eines andern Verbandslandes als des Einfuhrlandes, und Art. 2 nennt nur Angehörige der dem MMA. nicht beigetretenen Länder; die Angehörigen des Einfuhrlandes selbst werden als Berechtigte nicht genannt. Auch das Argument, das zur Annahme der Berechtigung von Schweizern aus Art. 6 PU. führte, läßt sich hier nicht anführen, denn für die Rechte aus dem MMA. ist der Kreis der Berechtigten eigens umschrieben und tritt nicht als generelle Vorschrift vor der speziellen der Definition des Ursprungslandes zurück. Auf eine Berechtigung aus dem MMA. von schweizerischen Staatsangehörigen für die Schweiz als Einfuhrland läßt sich daher nur per analogiam aus dem Unionsrecht schließen, da der Zweckgedanke, der im Unionsvertrag dafür spricht, auch für das MMA. gilt: der Schweizer ist mit dem Ursprungsland wirtschaftlich so stark verbunden, daß der Schutz seiner Marke für dieses von solchem Interesse ist, daß eine staatsvertragliche Bindung des Einfuhrlandes durchaus als gerechtfertigt erscheint.

[2] Häsler, S. 52 ff. [3] Häsler, S. 71.

Ursprungsland die internationale Eintragung ipso iure dahinfallen läßt oder ob diese Wirkung erst mit einer Löschung des internationalen Eintrags eintritt, ist umstritten[4].

2. Der Bestand des internationalen Eintrags ist noch an eine weitere Voraussetzung gebunden, indem jedes Einfuhrland[5] in bestimmtem Umfang die Eintragungsvoraussetzungen des eigenen Rechts geltend machen kann. Art. 5 Abs. I MMA. bestimmt nämlich: „Die Verwaltungen, welchen das internationale Büro die Eintragung einer Marke anzeigt, sind in den Ländern, deren Gesetzgebung sie dazu ermächtigt, zu der Erklärung befugt, daß dieser Marke auf ihrem Gebiet der Schutz nicht gewährt werden kann." Eine solche Schutzverweigerung bewirkt, daß eine international eingetragene Marke für das verweigernde Land nicht als eingetragen gilt. Im Gegensatz zur ersten Voraussetzung, der Eintragung im Ursprungsland, wirkt die Schutzverweigerung nicht einheitlich für alle Verbandsländer, sondern hat nur zur Folge, daß für ein bestimmtes Einfuhrland die Marke sich nicht auf die internationale Eintragung berufen kann.

Nach herrschender Auffassung stellt die Schutzverweigerung eine Resolutivbedingung dar[6]. Die Registrierung auf Grund des Eintrags im Ursprungsland läßt die Wirkung der internationalen Eintragung sofort entstehen. Nur steht sie unter der Bedingung, daß nicht von seiten eines Verbandslandes eine Schutzverweigerung ausgesprochen wird. Die internationale Registrierung ist eben nicht nur eine bloße Anmeldung; sie ist ein Eintrag[7]: sind für eine international eingetragene Marke die übrigen Schutzvoraussetzungen des nationalen Rechts gegeben, so genießt sie schon vom Zeitpunkt der Eintragung hinweg den markenrechtlichen Schutz in den andern Verbandsländern[8]. Erst wenn ein Verbandsland die Schutzverweigerung ausspricht, fällt die Wirkung der Eintragung dahin. Sie ist dann für dieses Land als von Anfang an nicht bestehend zu betrachten, d. h. nach dem Zeitpunkt der Schutzverweigerung

4 Vgl. Näheres bei Häsler, S. 72 ff.

5 Einfuhrland für die international eingetragene Marke ist nach Art. 1 MMA. jedes Land, das dem Abkommen angehört, ausgenommen das Ursprungsland.

6 Prop. ind., 1922, S. 168, Jüngel in GRUR., 1922, S. 243.

7 Anderer Ansicht Schmidhauser, S. 33, Ladas, S. 623.

8 Näheres vgl. unten S. 96.

können im Einfuhrland auch diejenigen Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden, die in der Zeit vor der Schutzverweigerung entstanden waren[9]. Im Interesse der Rechtssicherheit wird in Art. 5 Abs. II für die Schutzverweigerung eine Frist von einem Jahr vorgeschrieben, nach deren unbenütztem Ablauf nach Abs. V angenommen wird, daß das Verbandsland die Marke zugelassen habe. Das will heißen, daß von diesem Zeitpunkt an die Eintragung unanfechtbar ist, indem der Marke im Einfuhrland der Schutz durch die Gerichte nicht mehr aus dem Grund abgesprochen werden kann, weil sie nicht eingetragen sei. Die internationale Eintragung ist also in der Weise von den materiellen[10] Eintragungsvoraussetzungen des Einfuhrlandes abhängig, daß ihre Gültigkeit unter der Bedingung steht, daß diese Voraussetzungen nicht innerhalb Jahresfrist seit der Eintragung geltend gemacht werden.

Daß Art. 5 MMA. nur von Eintragungsvoraussetzungen der Einfuhrländer, nicht aber von Schutzvoraussetzungen handelt, ergibt sich aus dem System der internationalen Eintragung, das im wesentlichen darin besteht, daß an die Stelle der nationalen Registrierung im Einfuhrlande als Rechtsentstehungsvoraussetzung die internationale tritt. Soweit daher in den internationalen Eintragungsvoraussetzungen nationales Recht des Einfuhrlandes berücksichtigt wird, kann sich das auch nur auf dessen Eintragungsvoraussetzungen beziehen. Das läßt sich aber auch mittelbar aus dem Wortlaut des Art. 5 MMA. selbst ableiten, nach welchem die Schutzverweigerung nur ausgesprochen werden kann durch die Verwaltungen der Einfuhrländer im Rahmen ihrer landesrechtlichen Kompetenz. Damit kann nur die ordentliche Kompetenz der Registerbehörden gemeint sein, Marken von der nationalen Eintragung auszuschließen, d. h. eben die Eintragungsvoraussetzungen des betreffenden Markengesetzes geltend zu machen. Die

---

[9] Prop. ind., 1922, S. 168, Häsler, S. 90, Anm. 17.

[10] Nur von den materiellen Eintragungsvoraussetzungen der Einfuhrländer, denn die formellen (ordnungsgemäße Hinterlegung) werden natürlich durch die Bestimmungen des MMA. über die formellen Erfordernisse für die internationale Eintragung ersetzt (Eintragungsgesuch, Bezahlung der internationalen Gebühr etc.). Auf deren Behandlung wird hier nicht eingegangen. Die vorliegende Untersuchung sei auf die materiellen Voraussetzungen der internationalen Eintragung beschränkt.

Schutzverweigerung nach Art. 5 MMA. kann also nur darin bestehen, daß die Verwaltung eines Landes zu der Erklärung befugt ist, daß einer Marke auf dessen Gebiet der formelle Schutz nicht gewährt werden kann.

Die Geltendmachung der nationalen Eintragungsvoraussetzungen ist indessen an gewisse Schranken gebunden. Einmal bestimmt Art. 5 Abs. I MMA. in einem weitern Satz: „Eine solche Schutzverweigerung darf nur unter den Voraussetzungen verfügt werden, welche auf Grund der allgemeinen Übereinkunft auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären." Nach allgemein anerkannter Auslegung liegt in dieser Bestimmung ein Verweis auf Art. 6 PU.[11]. Für die Berücksichtigung des Rechts des Einfuhrlandes gilt das telle-quelle-Prinzip, d. h. die internationale Eintragung wird in dieser Hinsicht der Eintragung „telle quelle" gleichgestellt. Daraus ergibt sich, daß, soweit in einem Verbandsland die Vorschriften über die absolute Schutzfähigkeit gleichzeitig Eintragungsvoraussetzungen bilden, deren Geltendmachung auf die Fälle des Art. 6 lit. B PU. beschränkt ist. Wie schon weiter oben ausgeführt worden ist, wird die Anwendung des schweizerischen Rechtes dadurch nicht berührt.

Das trifft hingegen für die zweite Einschränkung zu. Sie beschlägt die Vorschriften des Einfuhrlandes, die die Voraussetzungen regeln, die ausschließlich für die ausländischen Marken gelten[12]. Durch die Vorschrift des Art. 1 MMA., der die Eintragung im Ursprungslande zur Voraussetzung der internationalen Eintragung macht, hat nämlich das Abkommen die Voraussetzungen erschöpfend geregelt, die für die ausländische Marke als solche gelten. Normen des Einfuhrlandes auf diesem Gebiet wie das Erfordernis der Eintragung und der Gegenseitigkeit im Niederlassungsstaate haben daneben keinen Platz mehr[13]. Sie werden ersetzt durch die

---

11 Vgl. für viele Freund-Magnus-Jüngel, S. 16.

12 Freund-Magnus-Jüngel, S. 17. Nicht ganz zutreffend Häsler, S. 89, wenn er sagt, die Prüfung der Verbandsländer brauche sich nicht auf die Erfordernisse der Gegenseitigkeit und der Eintragung im Ursprungslande zu beziehen. Die Prüfung ist nicht nur keine Pflicht, sondern, soweit sie Art. 1 MMA. widerspricht, verboten.

13 Von einem formalistischen Standpunkt aus gesehen leichter zu begründen ist der Ausschluß dieser internationalrechtlichen Bestimmungen der Einfuhr-

für alle Länder gleicherweise geltende Voraussetzung der Eintragung im Ursprungsland. Diese Voraussetzung ist dabei nicht etwa – wie beim Recht auf einfache Eintragung auf Grund von Art. 6 PU. – das Maximum dessen, was das Einfuhrland in dieser Beziehung verlangen darf, so daß dessen Bestimmungen, die weniger weit gehen, d. h. von der ausländischen Marke weniger verlangen, anwendbar blieben. Vielmehr tritt die staatsvertragliche Voraussetzung des Art. 1 MMA. an die Stelle der entsprechenden landesrechtlichen[14, 15]. Dort, beim Anspruch auf einfache Eintragung, hat die Voraussetzung der Eintragung im Ursprungsland die Funktion, die entsprechenden Eintragungsvoraussetzungen des Einfuhrlandes zu mildern, und stellt so selbst das gewährte Recht dar. Hier hingegen dient sie eben nur als Voraussetzung eines (davon verschiedenen) Rechts (Ersatz der nationalen durch die internationale Eintragung)[16]. Entsprechend der Verschiedenheit der Funktion, die in der sprachlichen Formulierung keinen Ausdruck findet, ist die Wirkung auf das Recht des Einfuhrlandes verschieden.

Die Ersetzung der genannten Eintragungsvoraussetzungen für die international eingetragene Marke durch Art. 1 MMA. bedeutet nun für die Schweiz auch eine Änderung des Rechts dem Inhalte nach. Art. 7 MG.[17] nennt als Eintragungsvoraussetzungen Eintrag

---

länder, wenn man (wie dies häufig, aber dennoch zu Unrecht geschieht) von der Auffassung ausgeht, das telle-quelle-Prinzip schließe grundsätzlich das Recht des Einfuhrlandes aus mit alleiniger Ausnahme der in Art. 6 lit. B PU. genannten Fälle. Danach enthält die telle-quelle-Klausel auch den Ausschluß dieser internationalrechtlichen Bestimmungen, der damit auch im Verweis des Art. 5 MMA. enthalten ist.

[14] Das schließt natürlich theoretisch nicht aus, daß ein Einfuhrland die Wirkung, die mit der internationalen Eintragung verbunden ist, von leichtern Voraussetzungen abhängig macht. Das müßte aber erst noch durch Gesetz bestimmt werden. Wesentlich ist, daß nach dem Gesagten die v o r h a n d e n e n Voraussetzungen, auch wenn sie leichter sind, nicht weiter bestehen, sondern durch die staatsvertraglich vereinbarten ersetzt werden, soweit eine Marke unter das MMA. fällt.

[15] Wie dies auch beim Schutz und bei der Eintragung nach Art. 6 PU. der Fall ist, wenn der „telle-quelle"-Schutz angerufen wird, d. h. die Marke der Form nach den Erfordernissen des Einfuhrlandes nicht entspricht.

[16] Wie auch bei der Eintragung „telle quelle" nach Art. 6 PU.

[17] Vgl. den Wortlaut oben S. 45 und 75. Jetzt steht Art. 7 MG. als Eintragungsvoraussetzung in Frage, während es sich oben um die Gültigkeitsvor-

und Gegenrecht im Lande der Geschäftsniederlassung (Abs. I Ziffer 2) oder Gegenrecht in diesem Staate bezüglich der Unabhängigkeit (Abs. II). An deren Stelle tritt nun nach Art. 1 MMA. einzig die Eintragung im Ursprungsland. Diese bildet, zusammen mit einer beschränkten Anwendung der Eintragungsvoraussetzungen der Einfuhrländer, die Voraussetzung der internationalen Eintragung.

2. *Wirkungen auf die Rechtsentstehungsvoraussetzungen des Einfuhrlandes*

Art. 4 MMA. bestimmt hierüber: „Von der in dieser Weise im internationalen Büro vollzogenen Eintragung an genießt die Marke in jedem vertragschließenden Land den nämlichen Schutz, wie wenn sie dort unmittelbar eingetragen worden wäre." Nach dieser Bestimmung hat die internationale Eintragung die gleiche Wirkung wie die direkte Eintragung in den Verbandsländern. Das bedeutet einmal, daß eine Hinterlegung im Einfuhrland nicht mehr stattfinden muß. Das Gesuch an dessen Verwaltungsbehörde und die Bezahlung der Eintragungsgebühr fällt dahin. Ebensowenig gibt es eine Prüfung der Marke auf ihre Eintragungsfähigkeit. Diese kann nach Art. 5 MMA. erst nachträglich erfolgen. Als dritte Formalität wird durch die internationale Eintragung die Einschreibung in das nationale Markenregister (Eintragung i. e. S.) überflüssig gemacht. Es steht natürlich dem Einfuhrland frei, ein Register der international eingetragenen Marken zu führen, doch entbehrt ein solches jeglicher rechtlichen Bedeutung. Endlich wird durch Art. 3 Abs. IV MMA. ausdrücklich vorgesehen, daß die nationale Publikation, die in den meisten Fällen für den Zeitpunkt des Schutzbeginnes maßgebend ist, durch die internationale ersetzt wird[1]. Eine nationale Publikation international eingetragener Marken ist rechtlich bedeutungslos.

---

aussetzungen handelte, die er im gleichen Umfang enthält (mit der Einschränkung allerdings, daß als Schutzvoraussetzung Abs. I Ziffer 2 den Schutz im Ursprungsland nennt, während diese Bestimmung als Eintragungsvoraussetzung nur die Eintragung in diesem Land verlangt. Vgl. oben S. 81.

[1] „Zum Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe der eingetragenen Marke in den vertragschließenden Ländern erhält jede Verwaltung vom internationalen

Alle diese Formalitäten, die in ihrer Gesamtheit die nationale Eintragung bilden, werden in ihrer Rechtswirkung ersetzt durch die internationale Eintragung. So muß vor allem die Ansicht zurückgewiesen werden, daß die internationale Eintragung bloß einer nationalen Hinterlegung, d. h. einer rechtsgültigen Anmeldung der Marke gleichkomme[2]. Eine solche Auffassung, die auch im französischen Wortlaut des Art. 4 MMA. „directement déposée" keine Stütze findet[3], ließe sich nicht vereinbaren mit der Möglichkeit der Schutzverweigerung nach Art. 5, denn diese hat nur einen Sinn, wenn angenommen wird, die nationale Eintragung werde ersetzt. Für die bloße nationale Hinterlegung gibt es ja keine Prüfung auf die materiellen Eintragungsvoraussetzungen. Diese

---

Büro unentgeltlich die von ihr gewünschte Zahl von Exemplaren der obgenannten Veröffentlichung. Diese Bekanntmachung hat in allen vertragschließenden Ländern als vollkommen genügend zu gelten, und vom Hinterleger kann keine weitere verlangt werden.

[2] Nachdem diese These nach und nach an Boden verloren hatte, wird sie neuerdings von Schmidhauser, S. 33 vertreten: L'effetto della registrazione internazionale si assimila all' effetto del deposito eseguito direttamente in ogni singolo Paese dell' Unione ristretta, ma non a quello della registrazione eseguita in questi Paesi", ferner: „Negli Stati dove sussiste l'esame preventivo, la registrazione internazionale non ottiene gli effetti della registrazione nazionale se non dopo trascorso un anno di tempo e se l'amministrazione nazionale non ha inoltrato in questo periode il suo rifiuto". Ebenso interpretiert Ladas. S. 623 Art. 4 MMA.: „It should be noted, that, while this provision speaks of the „protection" resulting from the registration at the International Bureau, it likens such protection to that enjoyed by direct filing in the contracting countries, and not to direct registration therein" und „in the countries ... where by registration ownership in the mark is acquired ... the international registration of a mark is equivalent to no more than a direct filing of the mark in these countires". Die Unterscheidung der Rechtswirkungen, je nach dem, ob das Einfuhrland die Eintragung mit positiver Rechtswirkung ausstattet oder wenigstens eine Vorprüfung kennt oder nicht, läuft auf die Behauptung hinaus, Art. 4 regle nur die Wirkung der internationalen Eintragung der Marke nach Ausschluß der Möglichkeit der Schutzverweigerung. In Art. 4 heißt es aber: „à partir de l'enregistrement ainsi fait ..." womit auf die formellen Voraussetzungen hingewiesen wird, die in Art. 3 behandelt werden. Die Wirkung des Art. 4 tritt also schon vor Ablauf der Frist, mit dem Augenblick der vollzogenen internationalen Eintragung ein.

[3] „déposé" kann sowohl „eingetragen" wie „hinterlegt" bedeuten. Die offizielle schweizerische Übersetzung lautet richtigerweise auf „eingetragen".

These, die vor allem die Härten der Anwendung des MMA. auf Länder mildert, die die Eintragung mit positiver Rechtskraft kennen, verliert aber ihre Berechtigung vollends, nachdem Deutschland, ein Land mit Vorprüfung und positiver Rechtswirkung der Eintragung, dem MMA. beigetreten ist unter ausdrücklicher Ablehnung dieser Auffassung[4].

Andererseits hat die internationale Eintragung nach Art. 4 MMA. auch nur die Wirkung einer nationalen Eintragung. Die Wirkung ist daher in den einzelnen Verbandsländern verschieden, je nach der Bedeutung, die deren Recht der nationalen Eintragung beimißt. Die internationale Eintragung vermittelt nicht den materiellen Schutz[5], sondern nur den nämlichen Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar eingetragen wäre. In Ländern mit Eintragung ohne positive Rechtskraft ist die Marke trotzdem noch einer Ungültigerklärung durch Gerichtsentscheid unterworfen, während sie in Ländern mit positiver Rechtskraft der Eintragung auf Grund des nationalen Rechts materiell geschützt ist, d. h. ein Markenrecht besteht[6]. In der Schweiz, wo die Eintragung in diesem Sinn nur deklaratorische Wirkung hat, erwirbt eine Marke mit der internationalen Eintragung nur formellen Schutz. Positiv äußert sich das darin, daß eine Vermutung für den materiellen Schutz begründet wird, während negativ wenigstens eine Voraussetzung für den materiellen Schutz erfüllt wird. Die international eingetragene Marke kann jederzeit gerichtlich für ungültig erklärt werden, wenn ein Gültigkeitserfordernis des schweizerischen Rechts nicht erfüllt ist. Das Recht an der Marke in der Schweiz ist erst

---

4 § 7 der VO. über die internationale Markenregistrierung vom 9. Nov. 1922 bestimmt nämlich: „Die internationale Registrierung einer ausländischen Marke hat die gleiche Wirkung, wie wenn die Marke für die dabei angegebenen Waren zur Eintragung in die Zeichenkontrolle angemeldet und eingetragen worden wäre".

5 Ganz unhaltbar daher Häsler S. 58: „Der durch die internationale Eintragung erwirkte Schutz ... ist, trotzdem er als volles Schutzrecht angesprochen werden muß" durch Art. 5 MMA. bedingt. Ferner S. 59: „Von jenem Zeitpunkte (Tag der Eintragung im internationalen Register) stehen dem Markeneigentümer in allen Verbandsländern die materiellen Rechte der Benützung und der Untersagung gegenüber Eingriffen Dritter zu".

6 Vgl. für viele Prop. ind., 1936, S. 204.

dann erworben, wenn auch die übrigen Entstehungsvoraussetzungen gegeben sind

Aber wie für die Eintragung, so können auch für den Schutz die Voraussetzungen des Einfuhrlandes nicht unbeschränkt zur Anwendung kommen. Das wird zwar im MMA. nicht ausdrücklich gesagt und als Ausnahme dem Art. 4 Abs. 1 gegenübergestellt. Doch ergibt sich eine solche Einschränkung einmal aus Art. 5 Abs. 1 MMA. Wenn dort das telle-quelle-Prinzip statuiert wird, so bezieht sich das zunächst nach dem klaren Wortlaut zwar nur auf die Eintragung. Doch verlangt der Sinn dieser Bestimmung die Übertragung dieses Grundsatzes auch auf den Schutz und seine Voraussetzungen. Wenn Art. 5 die Anwendung nationaler Eintragungsvoraussetzungen einschränkt, die sich auf das materielle Recht gründen, so will er offenbar auch die Anwendung des materiellen Rechts selbst einschränken. Kann die Marke wegen ihrer Form nicht zurückgewiesen werden, so soll ihr aus diesem Grunde auch nicht der Schutz abgesprochen werden können. Der Sinn einer materiellen Eintragungsvoraussetzung besteht ja gerade darin, daß eine Schutzvoraussetzung schon im Eintragungsverfahren zur Geltung gebracht wird, damit nicht der Anschein eines Rechts entsteht, das nicht vorhanden ist. Wird sie daher als Eintragungsvoraussetzung durch das MMA. nicht anerkannt, so liegt darin auch ein Ausschluß als materielle Rechtsvorschrift.

Das gleiche könnte für die internationalrechtlichen Voraussetzungen aus Art. 1 MMA. abgeleitet werden, doch macht Art. 6 MMA. diese Überlegung überflüssig, da er selbst bestimmt, daß der Schutz aus der internationalen Eintragung nicht zugunsten einer Marke angerufen werden kann, welche im Ursprungsland nicht mehr gesetzlichen Schutz genießt. Wie als Eintragungsvoraussetzungen durch Art. 1, werden das Gegenrecht und der Schutz im Staate der Geschäftsniederlassung als Voraussetzungen des Einfuhrlandes für den materiellen Schutz durch Art. 6 ersetzt, denn es muß angenommen werden, daß er die Gültigkeitserfordernisse vollständig regelt, die eine ausländische Marke über diejenigen für inländische Marken hinaus zu erfüllen hat.

Es zeigt sich, daß das Recht des Einfuhrlandes für die Schutzvoraussetzungen nach dem MMA. im gleichen Umfang gilt wie für die Eintragungsvoraussetzungen. Neben den Einschränkungen des

MMA. bleiben natürlich diejenigen aus der allgemeinen Übereinkunft weiterhin anwendbar. Das Recht des Madrider Markenabkommens, das sich auf das Recht der Union stützt und dieses durch das Institut der internationalen Eintragung lediglich weiter ausbaut, ist aus dem Unionsrecht zu ergänzen. So sind auch auf die international eingetragenen Marken die noch zu besprechenden Bestimmungen der Artikel 4, 5 lit. C und 6bis PU. anwendbar.

Die Wirkung der internationalen Eintragung für eine bereits bestehende nationale Eintragung der gleichen Marke für den gleichen Inhaber in einem Einfuhrland wird durch Art. 4bis MMA. geregelt: „Wenn eine bereits in einem oder mehreren der vertragschließenden Länder hinterlegte Marke nachher vom internationalen Büro auf den Namen desselben Inhabers oder seines Rechtsnachfolgers eingetragen wird, so ist die internationale Eintragung als an die Stelle der frühern nationalen Eintragungen getreten anzusehen, unbeschadet der durch die letztern erworbenen Rechte." Die Bedeutung dieser Vorschrift liegt im wesentlichen darin, daß auch für die internationale Eintragung im betreffenden Einfuhrland für die Priorität der Zeitpunkt maßgebend wird, der für die nationale Eintragung gilt, ohne daß diese nach dem Recht des Einfuhrlandes weiterhin gültig sein muß. Die nationale Eintragung geht nach vollzogener internationaler Eintragung nicht unter, sondern ruht nur. Wenn sie seither ihre Gültigkeit nach dem Recht des Einfuhrlandes nicht verloren hat, lebt sie wieder auf, sobald die internationale Eintragung dahinfällt[7].

---

[7] Freund-Magnus-Jüngel, S. 14, Schmidhauser, S. 32, Häsler, S. 69/70. Anderer Ansicht offenbar Osterrieth, Haager Konferenz, S. 112: „In allen andern Beziehungen (gemeint ist hier: abgesehen von der Priorität) wird allerdings ... das Madrider Abkommen maßgebend sein. Hiernach wird also auch die in Art. 8 vorgesehene Löschung der internationalen Hinterlegung auch das Erlöschen des Schutzes in den einzelnen Ländern zur Folge haben, selbst wenn an sich ein Grund zum Erlöschen der auf der ältern Anmeldung beruhenden nationalen Eintragung nicht vorläge. Diese Rechtsfolge wird man zwingend aus Art. 4bis ableiten müssen". Wenn Osterrieth dann aber fortfährt: „Natürlich müßte man dem Markeninhaber die Möglichkeit offenlassen, die ältere nationale Eintragung nach Maßgabe der innern Gesetzgebung aufrechtzuerhalten", so scheint er sich doch zu der hier vertretenen Auffassung zu bekennen.

VI. Die relative Schutzfähigkeit der ausländischen Marke

Das Problem der relativen Schutzfähigkeit der ausländischen Marke umfaßt zwei Fragen: 1. Welches ist die Rechtslage einer ausländischen Marke, die im Einfuhrlande gegen ein Drittrecht, insbesondere ein Markenrecht, verstößt? 2. Wann verstößt eine ausländische Marke im Einfuhrlande gegen ein Drittrecht, insbesondere ein Markenrecht[1]? Im ersten Falle handelt es sich um die Wirkungen der relativen Schutzunfähigkeit, im zweiten um deren Voraussetzungen. Für schweizerische Marken ist im I. Teil die Wirkung der relativen Schutzunfähigkeit dahin umschrieben worden, daß die Marke von Anfang absolut ungültig, d. h. nichtig ist, während als Voraussetzung der relativen Schutzunfähigkeit je nach der Lage des Falles die Priorität entweder des Gebrauchs oder der Hinterlegung bei der Drittmarke gelten.

Vom Standpunkt des schweizerischen MG. aus gibt es nun keinen Unterschied zwischen ausländischen und schweizerischen Marken in bezug auf ihre relative Schutzfähigkeit. Die ausländische Marke erfährt nach schweizerischem MG. nur insofern eine besondere Behandlung, als für sie noch die besondern Voraussetzungen des Schutzes und des Gegenrechts im Staate der Geschäftsniederlassung gelten. Im übrigen finden auf sie die gleichen Voraussetzungen Anwendung, die schon für die schweizerischen Marken gelten, also auch die Normen über die Voraussetzungen und Wirkungen der relativen Schutzunfähigkeit.

Der Unionsvertrag hält prinzipiell an dieser Ordnung fest, indem er in Art. 2 den Grundsatz aufstellt, daß unter Vorbehalt der in der Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte die Gesetzgebung der Verbandsländer weiterhin anwendbar bleibt. Auf dem Gebiete der relativen Schutzfähigkeit bestehen nun zugunsten der ausländischen Marke zwei solche Sonderrechte, die in verschiedener Weise in die Vorschriften des Einfuhrlandes auf diesem Gebiet eingreifen.

---

[1] Im folgenden wird nur noch vom Verstoß gegen das Markenrecht eines Dritten die Rede sein. Soweit die Wirkungen der rel. Schutzunfähigkeit in Frage stehen, gelten diese Ausführungen gleicherweise auch für die Fälle, wo eine ausländische Marke gegen ein anderes Drittrecht verstößt.

Erstens wird der ausländischen Marke in Art. 4 PU. das sog. Prioritätsrecht eingeräumt. Die Wirkungen der relativen Schutzunfähigkeit werden dadurch nicht berührt. Dagegen greift Art. 4 in deren Voraussetzungen dadurch ein, daß er den Inhaber einer ausländischen Marke, die im Einfuhrland hinterlegt worden ist, in bestimmtem Umfang gegen Erstgebrauch und Ersthinterlegung durch Dritte schützt. Besondere Verhältnisse ergeben sich dabei für die international eingetragene Marke, denn für sie muß ja im Einfuhrland eine Hinterlegung gar nicht stattfinden.

Ein anderes Sonderrecht stellt der Schutz einer in einem Verbandsland bereits bekannten Marke gegen die Eintragung durch einen Dritten nach Art. 6bis dar. Diese Vorschrift enthält sowohl Bestimmungen über die Voraussetzungen als auch über die Wirkung der relativen Schutzunfähigkeit.

Neben Art. 4 und 6bis PU. enthält noch Art. 6 lit. B Ziff. 1 einen Hinweis auf die relative Schutzfähigkeit. Nach ihm können Marken, die sich auf Art. 6 lit. A berufen, aber geeignet sind, „Rechte zu verletzen, welche Dritten in dem Lande zustehen, wo der Schutz beansprucht wird" zurückgewiesen oder als ungültig erklärt werden. Diese Bestimmung schränkt die Anwendung des Rechts des Einfuhrlandes jedoch nicht ein, sondern bestätigt sie. Auch das telle-quelle-Prinzip, als dessen Ausnahme sie erscheint, enthält, wie schon dargetan worden ist, keine solche Beschränkung, so daß Art. 6 lit. B Ziff. 1 nur als unechte Ausnahme zu verstehen ist.

1. Voraussetzungen und Inhalt des Prioritätsrechts

Ein Prioritätsrecht besteht nach der Pariser Übereinkunft nicht nur auf dem Gebiet des Markenrechts, sondern auch im Patent-, Muster- und Modellrecht. Soweit Art. 4 lit. A das Prioritätsrecht an Marken betrifft, lautet er: „Wer in einem der Verbandsländer ein Gesuch für eine Fabrik- oder Handelsmarke regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, genießt für die Hinterlegung in den andern Ländern während der hiernach bezeichneten Frist ein Prioritätsrecht". Diese Frist beträgt nach lit. C sechs Monate. Die Wirkung der Frist und den Inhalt des Prioritätsrechts umschreibt lit. B: „Demgemäß kann die spätere, jedoch vor Ablauf

dieser Frist in einem der andern Verbandsländer bewirkte Hinterlegung nicht unwirksam gemacht werden durch inzwischen eingetretene Tatsachen, wie namentlich durch eine andere Hinterlegung ..., durch den Gebrauch der Marke; diese Tatsachen können kein Recht Dritter und kein persönliches Besitzesrecht begründen. Die Rechte, welche von Dritten vor dem Tag der ersten. prioritätsbegründenden Anmeldung erworben wurden, bleiben nach Maßgabe der innern Gesetzgebung eines jeden Verbandslandes vorbehalten." Damit sind sowohl die Voraussetzungen als der Inhalt des Prioritätsrechts eindeutig umschrieben.

1. Wer[1] in einem Verbandslande gemäß dessen Gesetzgebung eine Marke regelrecht hinterlegt hat[2] und innert sechs Monaten seit dieser Hinterlegung die gleiche Marke in einem andern Verbandsland hinterlegt, ist prioritätsberechtigt[3]. Im Gegensatz zu den Rechten aus Art. 6 PU. kommt es hier nicht auf eine frühere Eintragung an, die frühere Hinterlegung muß auch nicht im Ursprungsland stattgefunden haben; es genügt, wenn sie in irgendeinem Verbandsland außer dem Einfuhrland vollzogen worden ist. Dies ergibt sich ohne weiteres aus dem Wortlaut des Art. 4, entspricht aber auch dem Zweckgedanken, der dem Prioritätsrecht auf dem Gebiete des Markenrechts zugrunde liegt: Art. 4 will das Verhältnis des Rechts an einer ausländischen Marke zu den Markenrechten Dritter regeln und nicht, wie Art. 6, der Gültigkeit der Marke als solcher und ihrer Eintragung[4]. Für das Verhältnis

---

1 Über die Voraussetzungen in der Person des Berechtigten sagt Art. 4 nichts. Diese bestehen somit in der Unionsangehörigkeit nach Art. 2 und 3 PU.

2 Nach Art. 4 lit. A Abs. II wird als prioritätsrechtsbegründend jede Hinterlegung anerkannt, „welcher nach der innern Gesetzgebung jedes Verbandslandes oder nach den zwischen mehreren Verbandsländern abgeschlossenen internationalen Verträgen die Bedeutung einer regelrechten nationalen Hinterlegung zukommt. Für ausländische Marken in der Schweiz ist also Art. 12 Abs. II MG. maßgebend.

3 Neben diese materiellen Voraussetzungen tritt nach lit. D noch eine formelle, die sog. Prioritätserklärung. Gemäß MMA. Art. 4 Abs. II wird für internationale Marken von diesem Erfordernis abgesehen.

4 Anders als im Patent- und im Muster- und Modellrecht, wo Art. 4 PU. auch die Frage der Neuheit ordnet. Dieser entspricht im Markenrecht die Freizeicheneigenschaft, die durch Art. 4 nicht berührt wird. (Osterrieth-Axster, S. 92, a. A. Ladas, S. 516). Eine Auslegung des Art. 4 dahin, daß

zu Drittrechten kommt es aber nur auf den Gebrauch oder die Hinterlegung als juristischen Tatsachen an. Auf sie stellen die Markenrechte der verschiedenen Staaten ab. Von ihnen muß daher auch Art. 4 ausgehen. Die Voraussetzungen des Art. 6 PU. können in keiner Weise auf das Prioritätsrecht übertragen werden. Nur als Klarstellung ist deshalb die Bestimmung des Art. 6 lit. F zu verstehen, laut welcher der Prioritätsanspruch den innerhalb der Frist des Art. 4 vollzogenen Markenhinterlegungen gewahrt bleibt, selbst wenn die Eintragung im Ursprungsland erst nach Ablauf dieser Frist erfolgt.

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, daß das Prioritätsrecht selbst keinen Schutz im Einfuhrland gewährleistet. Seine Geltendmachung wird erst dann aktuell, wenn die übrigen Voraussetzungen für den Schutz im Einfuhrland gegeben sind. Für eine Marke, bei der diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann wohl das Prioritätsrecht angerufen werden, aber der Drittberechtigte als Verletzungsbeklagter obsiegt trotzdem, da er die Ungültigkeit der Marke wegen Fehlens anderer Voraussetzungen geltend machen kann. In diesem Sinne ist natürlich die Eintragung im Einfuhrlande und damit auch die Eintragung im Ursprungslande Voraussetzung des Prioritätsrechts: die Klage gegen einen Dritten und damit die Geltendmachung des Prioritätsrechts ist erst dann gegeben, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind[5]. Wie der Prioritätsstreit aber entschieden wird, d. h. ob dann das Prioritätsrecht zugunsten der ausländischen Marke besteht, hängt einzig vom Zeitpunkt der Hinterlegung im Ursprungsland und im Einfuhrland ab. Für den Bestand des Prioritätsrechts sind nur die Hinterlegungen

---

auch der Gebrauch, der zur Freizeicheneigenschaft führt, während des Prioritätsintervalls unwirksam ist, hat neben Art. 6 PU. m. E. keinen Platz mehr. Aus einer solchen Annahme würde nämlich folgen, daß in einem Lande unter Umständen eine Marke geschützt werden müßte, die ein Freizeichen ist. Das würde gegen Art. 6 lit. B Ziff 2 verstoßen, wo die Würdigung der Freizeicheneigenschaft völlig dem Einfuhrlande überlassen wird. Die Frage ist praktisch bedeutungslos.

[5] Dagegen kann ohne Eintragung das Prioritätsrecht durch Löschung klage- oder einredeweise geltend gemacht werden. Das ist eine Frage der Wirkung der relativen Schutzunfähigkeit, die sich nach schweizerischem Markenrecht regelt.

Voraussetzung; die Eintragung dagegen ist lediglich eine tatsächliche Voraussetzung für die Geltendmachung des bereits bestehenden Prioritätsrechts.

2. Weniger leicht sind die Voraussetzungen des Prioritätsrechts für international eingetragene Marken zu bestimmen, denn hier fehlt eine Hinterlegung im Einfuhrlande. Die nationale Hinterlegung im Einfuhrlande als formelle Voraussetzung der Eintragung im engen Sinn wird ersetzt durch das Verfahren des MMA. für die internationale Eintragung. Welche Tatsache ist es nun, die die nationale Hinterlegung als Voraussetzung des Prioritätsrechts ersetzt und die daher noch in die Frist des Art. 4 PU. fallen muß, welche von der Hinterlegung im Ursprungsland an läuft? Art. 4 Abs. II. MMA. bestimmt darüber: „Jede Marke, welche Gegenstand einer internationalen Eintragung gewesen ist, genießt das in Art. 4 der allgemeinen Übereinkunft festgesetzte Prioritätsrecht, ohne daß die in lit. D dieses Artikels vorgesehenen Formalitäten erfüllt werden müssen." Für die Lösung unserer Frage kann aus diesem Wortlaut nichts herausgelesen werden. Wohl wird bestimmt, daß die Marke Gegenstand der internationalen Eintragung gewesen sein müsse. Aber es läßt sich nicht erkennen, ob hier die internationale Eintragung als tatsächliches Erfordernis für die Geltendmachung eines von ihr unabhängigen Prioritätsrechts aufgefaßt wird, oder ob sie in der Weise Voraussetzung ist, daß sie die Tatsache bildet, die an die Stelle der spätern Hinterlegung i. S. des Art. 4 PU. tritt und demgemäß innert der Prioritätsfrist eingetreten sein muß[6].

Was gemeint ist, ergibt sich erst aus der Geschichte des Artikels. Die Washingtoner Fassung hatte noch gelautet: „Für jede innert vier Monaten vom Datum der Hinterlegung im Ursprungslande hinweg international eingetragene Marke kommt das Prioritätsrecht aus Art. 4 der allgemeinen Übereinkunft zur Geltung". Die Washingtoner Fassung hatte also mit aller Deutlichkeit die internationale Eintragung als die Voraussetzung des Prioritätsrechts bestimmt, die innerhalb der (damals noch vier Monate dauernden) Frist erfüllt werden muß. Daran wollte man nun im Haag nichts

[6] Diesen Schluß glaubt Häsler, S. 60, schon aus dem Wortlaut des Art. 4 Abs. II MMA. ziehen zu können.

ändern[7], denn die Neuformulierung beabsichtigte nur, zu bestätigen, daß eine Prioritätserklärung für international eingetragene Marken nicht erforderlich sei. Den Hinweis auf Art. 4 PU. erachtete man dabei offenbar als genügend, um auszudrücken, daß die internationale Eintragung innert der Frist dieses Artikels zu erfolgen habe, und entschloß sich für die einfachere, doch weniger klare Formulierung, die heute gilt. Diese ist also im Sinne des ehemaligen Washingtoner Textes zu interpretieren: die internationale Eintragung muß innert sechs Monaten seit dem Zeitpunkt der ersten Hinterlegung erfolgt sein, wenn ein Prioritätsrecht entstehen soll.

Das hat zur Folge, daß die oben erwähnte lit. F des Art. 6 PU. für international eingetragene Marken tatsächlich nicht mehr gilt[8]. Denn nach Art. 1 MMA. hat der internationalen Eintragung stets die Eintragung im Ursprungslande voranzugehen. Wird diese innert der sechsmonatigen Frist nicht vollzogen, so wird auch die internationale Eintragung über den vorgeschriebenen Termin hinausgezögert, so daß ein Prioritätsrecht nicht entstehen kann. Diese Lösung ist unbillig. Sie benachteiligt die Marken aus Ländern, in denen eine eingehende Prüfung der hinterlegten Marke auf ihre Schutzfähigkeit hin stattfindet, so daß die internationale Eintragung nicht immer rechtzeitig vollzogen werden kann.

Diese Regelung des MMA. hängt eng zusammen mit dem System der Abhängigkeit der internationalen Eintragung; doch ist sie nicht notwendigerweise mit ihm verbunden. Eine Lösung, die diese Härte vermeidet, ist sachlich durchaus möglich und könnte durch eine

---

[7] Osterrieth, Haager Konferenz, S. 110.

[8] Das heißt jedoch nicht, daß die Regelung des MMA. Art. 4 Abs. II unionswidrig und daher nach Art. 15 PU. ungültig sei. Denn es steht ja dem Inhaber der ausländischen Marke frei, sich auch in Verbandsländern des MMA. durch direkte Hinterlegung die Vorteile aus Art. 4 und 6 lit. F PU. zu sichern. Wenn das MMA., über die allgemeine Übereinkunft hinausgehend, das Institut der internationalen Eintragung einführt, so bleibt es frei in der Bestimmung, welche Vorschriften der Union auf international eingetragene Marken noch Anwendung finden. Eine Einschränkung des Rechts für den Inhaber einer ausländischen Marke und damit ein Verstoß gegen das Unionsrecht ist in einer solchen Bestimmung nicht enthalten, weil dem Inhaber einer ausländischen Marke neben dem MMA. (wenn auch nicht als dessen Ergänzung) immer noch die Rechte aus der allgemeinen Übereinkunft offen stehen.

Änderung des Art. 4 Abs. II MMA. erreicht werden. Es müßte unter den Mitgliedstaaten des Abkommens die Möglichkeit einer internationalen Hinterlegung (= Anmeldung, im Gegensatz zur Eintragung) geschaffen werden, die, unabhängig von der Eintragung, lediglich die Hinterlegung der Marke im Ursprungsland zur Voraussetzung hat[9]. Diese internationale Hinterlegung könnte an die Stelle der direkten „spätern Hinterlegung" des Art. 4 PU. treten und wie diese unabhängig von der Eintragung im Ursprungsland ein Prioritätsrecht begründen, falls sie innert sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgt[10]. Findet später die Eintragung im Ursprungslande und beim internationalen Büro statt, so könnte sich die Marke wie eine direkt im Einfuhrland eingetragene auf die Priorität berufen, auch wenn die Frist des Art. 4 MMA. vor der Eintragung abgelaufen ist.

3. Das Prioritätsrecht besteht nach Art. 4 lit. B PU. darin, daß die spätere Hinterlegung im Einfuhrlande nicht durch inzwischen eingetretene Tatsachen wie die Hinterlegung oder der Gebrauch der gleichen Marke durch einen Dritten „unwirksam" gemacht werden kann. Art. 4 knüpft damit an die Wirkung der Hinterlegung nach dem Rechte der verschiedenen Verbandsländer an. Er geht aus vom Umstand, daß die Hinterlegung einer Marke in einem Lande unter Umständen unwirksam gemacht werden kann durch eine frühere Hinterlegung oder einen frühern Gebrauch. Er betrifft damit die Hinterlegung als Tatsache, an deren zeitliche Priorität das Einfuhrland die bessere Berechtigung des Markeninhabers gegenüber Dritten knüpft. Denn nur in dieser Hinsicht kann eine Hinterlegung durch früher eingetretene Tatsachen unwirksam gemacht werden. Die Hinterlegung als formelle Voraussetzung der Eintragung i. e. S. wird in ihrer Gültigkeit durch solche

---

[9] Das nach Art. 3 MMA. formell richtig eingereichte Gesuch um internationale Eintragung, wie es heute besteht, eignet sich dazu nicht, da es die Eintragung im Ursprungsland voraussetzt.

[10] Für eine solche internationale Hinterlegung müßte ein Gesuch um internationale Eintragung, vermittelt durch die Verwaltungsbehörde des Ursprungslandes unter Bescheinigung der Hinterlegung, nebst Zahlung der internationalen Gebühr genügen. Von der internationalen Hinterlegung an wäre der Vollzug der Eintragung beim internationalen Büro nur noch durch die nachträgliche Mitteilung über die erfolgte Eintragung im Ursprungsland bedingt.

Tatsachen nicht berührt. In dieser Eigenschaft wird sie durch Art. 4 PU. in keiner Weise betroffen. Daß die Hinterlegung nur als Anknüpfungstatsache für die bessere Berechtigung in Frage steht, ergibt sich auch aus der weitern Bestimmung des Art. 4 lit. B, daß eine Hinterlegung oder ein Gebrauch durch einen Dritten innerhalb der Prioritätsfrist kein „Recht Dritter" und kein „persönliches Besitzesrecht" begründen. Mit diesen Ausdrücken ist nichts anderes gemeint als die bessere Berechtigung des Dritten, die, solange die übrigen Voraussetzungen, insbesondere die Eintragung, fehlen, in Analogie zum Sachenrecht als persönliches Besitzesrecht bezeichnet wird, während sie bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ein wirkliches Markenrecht des Dritten darstellt.

Wenn nun das Recht des Einfuhrlandes einer ausländischen Marke die bessere Berechtigung abspricht, weil ein Dritter die gleiche Marke in einem frühern Zeitpunkt hinterlegt oder gebraucht hat, so soll das nach Art. 4 dann nicht gelten, wenn diese Tatsachen *nach* der Hinterlegung der ausländischen Marke im ersten Verbandsland eingetreten sind und wenn die ausländische Marke unter den Umständen im Einfuhrland hinterlegt worden ist, die oben als Voraussetzungen des Prioritätsrechts umschrieben worden sind. Die Hinterlegung oder der Gebrauch durch Dritte *vor* diesem Zeitpunkt behält jedoch gemäß dem Recht des Einfuhrlandes ihre prioritätsbegründende Wirkung bei. Insofern kann die Hinterlegung auch der prioritätsberechtigten ausländischen Marke unwirksam gemacht werden. Dies geht aus dem Wortlaut „*inzwischen* eingetretene Tatsachen" hervor und wird noch durch den weitern Satz der lit. B bestätigt, wonach die Rechte, welche von Dritten vor dem Tag der ersten, prioritätsbegründenden Anmeldung erworben wurden, nach Maßgabe der innern Gesetzgebung eines jeden Verbandslandes vorbehalten bleiben.

Das gleiche muß auch auf Grund der Haager Fassung angenommen werden[11], obwohl diese den letzterwähnten Satz noch nicht enthielt und im ersten Absatz (heutige lit. A) nur bestimmte, der ausländische Hinterleger genieße „unter Vorbehalt der Rechte Dritter" ein Prioritätsrecht. Das geht eindeutig aus der Entste-

---

11 Anderer Ansicht *Matter*, S. 151, *David*, S. 114, nach denen die Entstehung von Gebrauchsrechten in der Zwischenzeit möglich ist.

hungsgeschichte dieses Vorbehalts hervor. Seine Aufnahme in den Pariser Vertragstext verdankt er einem Antrag des Vertreters der Niederlande, der geltend machte, es gehe nicht an, daß einem langjährigen frühern Gebrauch durch einen Dritten gegenüber die Hinterlegung eine Priorität begründen könne. Der Artikel über das Prioritätsrecht müsse daher durch einen Vorbehalt der Rechte Dritter ergänzt werden[12]. Die Absicht war also, die Möglichkeit klarzulegen, gegenüber der prioritätsberechtigten Hinterlegung einen frühern Gebrauch anzurufen und zwar einen langjährigen, also auf die Zeit *vor* der ausländischen Hinterlegung zurückgehenden Gebrauch. Im Vorbehalt der Rechte Dritter kann daher – jedenfalls auf dem Gebiete des Markenrechts – nur eine Bestätigung dafür gesehen werden, daß ein Erstgebrauch vor der ausländischen Hinterlegung durch Art. 4 nicht berührt werden soll. Wenn aus diesem Vorbehalt auf dem Gebiete des Patentrechts auf die Zulässigkeit eines im Prioritätsintervall entstehenden sog. Vorbenutzungsrechts[13] geschlossen wurde und seine Streichung im Haag aus diesem Grunde nicht erreicht werden konnte, so folgt hieraus wohl, daß im Patentrecht ein solches Vorbenutzungsrecht nach dem Recht der Einfuhrländer bestehen bleibt, weil eine Einigung für seine Abschaffung nicht erzielt werden konnte[14]. Markenrechtlich dagegen haben die Haager Verhandlungen für die Auslegung des Art. 4 keine Bedeutung. Der Vorbehalt der Rechte Dritter behält den Sinn, der ihm auf Grund der Pariser Verhandlungen zukommt[15].

[12] Actes Paris, S. 48.

[13] Das Vorbenutzungsrecht besteht darin, daß derjenige, welcher eine Erfindung vor ihrer Hinterlegung durch einen Dritten benutzt hat, berechtigt ist, trotz Erteilung des Patentes die Erfindung für seinen Betrieb weiter zu benutzen und die nach der Erfindung hergestellten Gegenstände auch weiterhin zu verkaufen (vgl. Marck, S. 44).

[14] Osterrieth, Haager Konferenz, S. 33.

[15] Aber selbst wenn man mit Rücksicht auf die Bedeutung des Art. 4 im Patentrecht auch im Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht zuläßt, so heißt das noch lange nicht, daß ein Markengebrauch in der Zwischenzeit die bessere Berechtigung verschaffe. Das Vorbenutzungsrecht besteht nur darin, daß der Dritte gegenüber dem Besserberechtigten Anspruch auf ungestörten Gebrauch der Marke hat, nicht aber, daß er selbst ein Markenrecht hat und auf Grund dessen gegen jeden andern, insbesondere gegen den Inhaber der ausländischen Marke vor-

4. Aus dem Inhalt des Prioritätsrechts ergibt sich, daß seine Bedeutung verschieden ist je nach dem Prioritätssystem, das in einem Verbandsland gilt. Da Art. 4 PU. die Wirksamkeit der Hinterlegung als prioritätsbegründende Tatsache betrifft, kann er auch nur insofern von Bedeutung sein, als nach dem Recht des Einfuhrlandes der Hinterlegung überhaupt eine solche Wirkung zukommt. In Ländern, in denen sich die bessere Berechtigung ausschließlich an die Priorität der Hinterlegung knüpft, spielt das Prioritätsrecht der Union eine bedeutend größere Rolle als in Ländern, die, wie die Schweiz, in erster Linie auf die Priorität des Gebrauchs abstellen und die Hinterlegung nur als subsidär prioritätsbegründende Tatsache anerkennen.

Der Umfang, in welchem das Prioritätsrecht in die Voraussetzungen der relativen Schutzunfähigkeit des schweizerischen Rechts eingreift, bestimmt sich nach der Bedeutung, die der Hinterlegung nach schweizerischem MG. zukommt. Soweit sich die bessere Berechtigung einer ausländischen Marke auf den ersten Gebrauch stützt, findet das schweizerische MG. uneingeschränkte Anwendung. Das gleiche gilt, wenn zwar die Priorität der Hinterlegung gilt, die ausländische Marke aber wegen mangelnder Voraussetzungen i. S. des Art. 4 PU. gar nicht prioritätsberechtigt ist. Daraus ergibt sich für die Rechtsstellung der ausländischen Marke folgendes:

a. Wurde eine ausländische Marke vor dem Zeitpunkt ihrer Hinterlegung im Ausland gebraucht, so ist sie nur dann relativ schutzunfähig, wenn vor dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme eine Hinterlegung in der Schweiz[16] oder ein Gebrauch durch einen Dritten stattgefunden hat. Nach der bisherigen Praxis des Bundesgerichts ist es gleichgültig, ob der Erstgebrauch im Ausland oder in der Schweiz erfolgt ist[17]. Wurde danach eine ausländische Marke

---

gehen kann. Ein solches Vorbenutzungsrecht ist nun wohl im Patentrecht unter Umständen durchaus am Platz. Wie es aber mit der Natur des Markenrechts als eines essentiell ausschließlichen Rechts vereinbar ist, bleibt unerfindlich. Vgl. auch Sereni, S. 86.

16 Wenn die Drittmarke eine ausländische prioritätsberechtigte Marke ist, so gilt natürlich auch hier, daß für die Drittmarke der Zeitpunkt der ausländischen Hinterlegung für den zeitlichen Vorrang maßgebend ist.

17 BGE. 61 II 63.

zuerst in ihrem Ursprungslande gebraucht und erst später für die Ausfuhr nach der Schweiz verwendet und führt ein schweizerischer Unternehmer in der Zwischenzeit die gleiche Marke für sich in gutem Glauben auf dem schweizerischen Markt ein, so wird doch die ausländische Marke geschützt. Es bestehen jedoch Anzeichen dafür, daß diese Auffassung, die in der Literatur nicht mehr geteilt wird[18], nun auch vom Bundesgericht aufgegeben wird[19] und eine Praxisänderung in der Richtung bevorsteht, daß der Erstgebrauch im Ausland entsprechend der territorialen Natur des Markenrechts nicht mehr berücksichtigt wird, es sei denn gegenüber einem bösgläubigen Dritten.

b. Ist der Gebrauch der ausländischen Marke (in der Schweiz) erst nach dem Zeitpunkt ihrer ausländischen Hinterlegung, jedoch vor der schweizerischen Hinterlegung aufgenommen worden, so kommt es darauf an, ob sie im Genusse des Prioritätsrechts steht: ist dies der Fall, d. h. handelt es sich um eine Marke aus einem Unionsstaat und ist sie in der Schweiz rechtzeitig hinterlegt worden, so muß der Dritte, um besser berechtigt zu sein, vor dem Zeitpunkt der ausländischen Hinterlegung in der Schweiz die Marke für sich gebraucht oder hinterlegt[20] haben. Ist die ausländische Marke dagegen nicht prioritätsberechtigt, so genügt für den Dritten die Aufnahme des Gebrauchs oder die Hinterlegung vor dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme der ausländischen Marke.

c. Wird die ausländische Marke in der Schweiz erst nach dem Zeitpunkt der schweizerischen Hinterlegung gebraucht, so genügt für den Dritten zum Erwerb der bessern Berechtigung, daß er die Konkurrenzmarke vor diesem Zeitpunkt hinterlegt oder gebraucht hat, wenn die ausländische Marke nicht prioritätsberechtigt ist; ist dies jedoch der Fall, dann muß Gebrauch oder Hinterlegung der Drittmarke in der Schweiz wie oben unter b) auf die Zeit vor der ausländischen Hinterlegung zurückgehen. Ist der Inhaber der ausländischen Marke prioritätsberechtigt, so ist es also für den Vorrang im Recht gegenüber seinem Konkurrenten gleichgültig, ob er

---

[18] Vgl. Matter, S. 50, David, S. 69, v. Waldkirch, S. 133 ff, Sandreuter, S. 95, Ostertag, Territorialität, S. 213 ff, Saxer, S. 35 ff.

[19] Vgl. BGE. 63 II 126, 65 II 208.

[20] Vgl. auch oben S. 109 Anm. 16.

die Marke schon vor der Hinterlegung im Einfuhrland in Gebrauch nimmt oder erst nachher[21].

2. *Der Schutz der notorisch bekannten ausländischen Marke*

Art. 4 PU. beschränkt sich darauf, den für die Priorität maßgebenden Zeitpunkt von der Hinterlegung im Einfuhrlande auf diejenige im Ursprungslande vorzuverlegen. Ob die ausländische Marke auf Grund eines frühern Gebrauchs Anspruch auf die bessere Berechtigung hat, überläßt er der Regelung durch das Einfuhrland. Nach Art. 4 ist es daher möglich, daß nach dem Recht des Einfuhrlandes trotz früherem Gebrauch einer Marke durch ihren Inhaber die spätere Hinterlegung einer Konkurrenzmarke durch einen Dritten diesem das bessere Recht verleiht. Für die ausländische Marke bedeutet das, daß ein Dritter die im Einfuhrland bekannte, aber dort nicht hinterlegte und eingetragene Marke usurpieren und für sich hinterlegen und eintragen kann, um so ihre Bekanntheit zum eigenen Vorteil zu verwenden. Gegen diese Gefahr soll die ausländische Marke durch Art. 6bis PU. geschützt werden: „Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amtes wegen, wenn die Gesetzgebung des Landes es erlaubt, oder auf Antrag des Beteiligten, die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zu verweigern oder ungültig zu erklären, welche eine zu Verwechslungen Anlaß gebende Wiedergabe, Nachahmung oder Übersetzung einer andern Marke darstellt, von welcher es nach der Ansicht der zuständigen Behörde des Einfuhrlandes daselbst notorisch feststeht, daß sie bereits einer zu den Vorteilen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benützt wird."

In dieser Bestimmung lassen sich zwei Vorschriften verschiedenen Charakters unterscheiden: einmal wird bestimmt, wann eine ausländische Marke als verletzt betrachtet werden muß (Voraussetzung der relativen Schutzfähigkeit). Dann aber wird auch die Wirkung auf das Recht an der Marke geregelt, die die ausländische Marke verletzt (Wirkung der relativen Schutzfähigkeit der aus-

[21] Allerdings darf er natürlich mit dem Gebrauch nicht so lange zuwarten, daß das Recht wegen Nichtgebrauchs dahinfällt.

ländischen Marke bzw. der relativen Schutzunfähigkeit der Drittmarke). Der Inhalt des Art. 6bis und seine Bedeutung für die Schweiz als Einfuhrland kann im folgenden nach diesem Gesichtspunkt getrennt betrachtet werden.

1. Für den Tatbestand der Verletzung einer Marke nach Art. 6bis ist zunächst erforderlich, daß die Marke sich auf den Schutz dieses Artikels überhaupt berufen kann: die Marke muß einer zu den Vorteilen der Übereinkunft zugelassenen Person gehören. Darin liegt ein Verweis auf Art. 2 und 3 PU. Aus Art. 6bis sind diejenigen Marken berechtigt, die das Individualzeichen eines unionsangehörigen Ausländers oder eines ihm nach Art. 3 gleichgestellten andern Ausländers sind. Die Angehörigen des Einfuhrlandes können sich also für ihre ausländischen Marken nicht auf Art. 6bis berufen[1]. Dagegen können sich auch Inhaber inländischer Marken auf ihn berufen, wenn sie Ausländer i. S. von Art. 2 und 3 PU. sind. Art. 6bis betrifft also – im Gegensatz zu Art. 4 – nicht den Schutz der ausländischen Marke als solche (d. h. im Gegensatz zur inländischen); doch ist der Schutz der ausländischen Marke sein Hauptanwendungsgebiet[2].

Die Drittmarke muß sodann mit der ausländischen verwechselbar sein[3]. Als verwechselbar werden solche Marken bezeichnet, die eine zu Verwechslungen Anlaß gebende Wiedergabe, Nachahmung oder Übersetzung darstellen oder (Art. 6bis, 2. Satz) deren wesentlicher Teil eine Wiedergabe oder Nachahmung darstellt. Dieser Begriff der Verwechselbarkeit dürfte mit demjenigen des schweizerischen Gesetzes übereinstimmen. Die Marke muß ferner zur Individualisierung gleicher oder gleichartiger Erzeugnisse dienen. Auch dieses Erfordernis entspricht dem schweizerischen Recht.

[1] Sereni, S. 71/72.

[2] Im Rahmen dieser Arbeit ist die Bedeutung des Art. 6bis nur in diesem Umfang zu würdigen.

[3] Die Verwechselbarkeit als Element der relativen Schutzunfähigkeit wurde im I. Teil nicht behandelt, da dies zu weit geführt hätte. (Vgl. darüber v. Burg.) Es war lediglich von der Gleichheit (Identität) der Marke die Rede. Diese bezieht sich natürlich nicht auf das Markenbild als solches, sondern auf den Gesamteindruck, der allein maßgebend ist, und auf die Art der Waren, für die die Marke verwendet wird. Wer das Recht an der „gleichen" Marke beansprucht, vindiziert das Recht auf Alleinverwendung des gleichen Gesamteindrucks für gleichartige Waren.

Damit nun die ausländische Marke relativ schutzfähig (bzw. die Drittmarke relativ schutzunfähig) ist, muß sie im Einfuhrland bekannt sein. Wenn Art. 6bis verlangt, sie müsse bekannt sein a l s die Marke eines Unionsangehörigen[4], so muß dies so verstanden werden, daß sie durch den Gebrauch und die Reklame seitens des Unionsangehörigen bekannt geworden sein muß. Dabei ist nicht notwendig, daß die Marke allgemein bekannt geworden sei; die Geltung als Herkunftszeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise ist ausreichend[5]. Dagegen genügt ein bloßer Gebrauch nicht, denn er verschafft der Marke nicht ohne weiteres Verkehrsgeltung. Andererseits kann unter Umständen eine Marke auch bekannt werden, bevor sie gebraucht wird, wenn sie beim Publikum zum voraus durch geeignete Werbung eingeführt wird.

Die Notorietät muß im Einfuhrland vorhanden sein. Das ergibt sich aus dem Wortlaut „y être notoirement connue". Die Verwendung der Marke im Ausland kann keine Priorität im Einfuhrland begründen. Diese Bestimmung ist natürlich nur als Minimalschutz zu verstehen. Es darf daraus nicht abgeleitet werden, daß das Einfuhrland die Vorgänge im Ausland nicht berücksichtigen d ü r f e. Art. 6bis besagt nur, daß es für die bessere Berechtigung genügt, daß Bekanntheit im Einfuhrland vorliegt[6].

Die Bedeutung des Art. 6bis PU. ist nach dem Gesagten für das schweizerische Recht nicht groß. Dadurch, daß bis heute in der bundesgerichtlichen Praxis der Gebrauch im Ausland als prioritätsbegründend angesehen wurde, geht das schweizerische Recht sogar noch weit über den unionsrechtlichen Minimalschutz hinaus. Eine Besserstellung der ausländischen Marke ergibt sich aus dem Unionsrecht nur in dem seltenen Fall, wo eine Marke durch Reklame in der Schweiz bekannt geworden ist, ohne daß ein markenmäßiger Gebrauch stattgefunden hat. Hier geht – anders als nach MG. – die Priorität nicht vom Zeitpunkt der (spätern) Ingebrauchnahme, sondern von demjenigen der erlangten Verkehrsgeltung aus. Der Übergang der schweizerischen Praxis zum Territorialitätsprinzip würde das schweizerische Recht dem unionsrechtlichen Minimal-

4 „que l'autorité competente du pays d'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne . . ."

5 O s t e r r i e t h , Haager Konferenz, S. 63.

6 Ebenso O s t e r t a g , Territorialität, S. 214.

schutz stark annähern. Ein weitergehender Schutz ergäbe sich aus dem schweizerischen Gesetz nur insofern, als der Gebrauch in der Schweiz für den Erwerb der bessern Berechtigung genügt, während das Unionsrecht Notorietät verlangt. Man kann sich aber fragen, ob die unionsrechtliche Regelung (als Maximalschutz) nicht die richtigere sei, da sie durch Berücksichtigung der Auffassung des Publikums Grundsätze des Wettbewerbsrechts anwendet und damit dem Sinn des Markenschutzes eher gerecht wird.

2. Worin besteht nun die bessere Berechtigung auf Grund der Notorietät der ausländischen Marke? Nach Art. 6bis ist die Eintragung der gleichen Marke nach Maßgabe der Gesetzgebung des Einfuhrlandes entweder zu verweigern oder ungültig zu erklären. In der Schweiz, wo die Verletzung eines Drittrechts die Eintragung einer Marke nicht hindern kann, kommt nur letzteres in Betracht. Die verletzende Marke kann gerichtlich ungültig erklärt und auf Grund des Urteils im Register gelöscht werden. Die Ungültigkeitserklärung erfolgt „auf Antrag der Beteiligten", d. h. zur Klage legitimiert ist nur der Inhaber der verletzten Marke. Nach Abs. II kann die Klage einer Verwirkung unterworfen werden: „Für das Begehren um Löschung solcher Marken soll eine Frist von mindestens drei Jahren gewährt werden. Die Frist läuft vom Datum der Eintragung der Marke an." An keine Frist ist nach Abs. II die Löschungsklage gegen solche Marken gebunden, deren Eintragung bösgläubig erwirkt worden ist. Mit Wirkung für Dritte geht das Recht erst mit der Löschung unter.

Auch diese Wirkung ist nur als Minimum des Schutzes für die ausländische Marke anzusehen. Weitergehende Wirkungen des bessern Rechts auf das Recht an der verletzenden Drittmarke auf Grund der Gesetzgebung des Einfuhrlandes sind damit nicht ausgeschlossen. Solche bestehen nun in der Schweiz in allen Fällen, wo eine ausländische Marke nicht nur nach Unionsrecht, sondern auch nach der schweizerischen Markengesetzgebung relativ schutzfähig ist, was sozusagen immer zutrifft. In allen diesen Fällen besteht die Ungültigkeit der Drittmarke nicht nur inter partes, sondern erga omnes. Auch kann sie nicht nur innert einer bestimmten Frist, sondern jederzeit geltend gemacht werden. Mit dem bessern Recht ist ferner noch die weitere Wirkung verbunden, daß der Gebrauch durch den Dritten vom Zeitpunkt der Eintragung des besser berech-

tigten Markeninhabers in der Schweiz unerlaubt wird und einen Verletzungsanspruch entstehen läßt. Ein Vorbenutzungsrecht des Dritten gegenüber dem besser berechtigten Inhaber der ausländischen Marke, das durch Art. 6bis nicht ausgeschlossen wird, gibt es in der Schweiz nicht. Soweit die ausländische Marke auch nach der schweizerischen Gesetzgebung besser berechtigt ist, beruft sie sich also mit Vorteil auf diese.

In den seltenen Ausnahmefällen, wo die ausländische Marke wohl nach Art. 6bis in der Schweiz bekannt ist, wo aber der Erstgebrauch auf einen Dritten zurückgeht, beschränkt sich die Wirkung dieser (rein unionsrechtlichen) relativen Schutzfähigkeit auf den in Art. 6bis vorgesehenen Umfang. Die relativ schutzunfähige Marke ist also vor allem nur im Verhältnis zum Besserberechtigten ungültig. Eine Ungültigkeit erga omnes entsteht erst mit der Löschung.

VII. Die Milderung des Gebrauchszwanges

Eine letzte Einschränkung in der Anwendung der Rechtsentstehungsvoraussetzungen des Einfuhrlandes bildet die in Art. 5 lit. C PU. vorgesehene Milderung des Gebrauchszwanges: „Ist in einem Land der Gebrauch der eingetragenen Marke vorgeschrieben, so darf die Eintragung erst nach einer angemessenen Frist und nur dann ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht ausreichend rechtfertigt". Darin liegt in erster Linie ein Schutz für die ausländische Marke in der Richtung, daß der Nichtgebrauch als Untergangsgrund nicht in aller Schärfe angewendet werden darf. Für die Entstehung des Markenrechts ist Art. 5 lit. C insofern von Bedeutung, als nach schweizerischem Recht zur Entstehung eines Rechts an einer eingetragenen Marke zwar nicht der Gebrauch, aber wenigstens eine ernsthafte Gebrauchsabsicht erforderlich ist. Von einer Gebrauchsabsicht kann nun die Entstehung des Rechtes nur soweit abhängig gemacht werden, als der Fortbestand des Rechts vom Gebrauch abhängig sein kann, also nur wenn ein Nichtgebrauch nicht ausreichend gerechtfertigt ist.

Eine Besserstellung der Unionsmarken in der Schweiz ergibt sich aus dieser Bestimmung nicht, denn der schweizerische Gesetzgeber hat in Art. 4 des Bundesgesetzes zur Abänderung des MG. vom 22. Juni 1939 die unionsrechtliche Bestimmung über den Gebrauchszwang in das schweizerische Recht aufgenommen. Sie gilt daher nicht nur für Marken von Unionsangehörigen, sondern auch für andere ausländische und für schweizerische Marken.

Ein Rückblick auf die behandelten Unionsrechte ergibt, daß von den Voraussetzungen, an die das schweizerische Gesetz die Entstehung eines Rechts an ausländische Marken in der Schweiz knüpft, einzig für die Sperrfrist des Art. 10 MG. im Unionsvertrag keine Mindestschutzvorschrift enthalten ist. Auf allen andern Gebieten werden durch die Union bestimmte Höchstvoraussetzungen aufgestellt, bei deren Überschreitung die Gesetzgebung des Einfuhrlandes keine Anwendung mehr findet. So wird die absolute Schutzfähigkeit durch das telle-quelle-Prinzip betroffen, die relative Schutzfähigkeit durch die Unionspriorität und den Schutz der notorisch bekannten Marke, die Eintragung durch das Madrider Abkommen und ihre materiellen Voraussetzungen durch die Unionsvorschriften über die entsprechenden Schutzvoraussetzungen, der Gebrauchszwang durch die Milderung in Art. 5 lit. C und endlich die Legitimation des Inhabers der ausländischen Marke durch das Recht auf einfachen Schutz. Dabei zeigt sich, daß das schweizerische Gesetzesrecht weitgehend auf der Höhe des Unionsrechts steht und sogar in mancher Hinsicht noch darüber hinausreicht. Dagegen bleibt es in wenigen und verhältnismäßig unwichtigen Fragen im Schutz der ausländischen Marke hinter dem Unionsrecht zurück, was zu einer Privilegierung der unionsrechtlich geschützten vor den andern ausländischen Marken führt.